［特許庁委託事業］

中国専利無効審判請求・訴訟における注意点に関する調査報告書

2012 年 3 月

日本貿易振興機構上海事務所

知識産権部

JETRO

目次

第一章　無効審判請求概要 - 1 -

（1）無効審判全般と最近の動 - 1 -

Q1　特許の無効審判請求とは？ - 1 -

Q2　無効審判請求にどの特許法、実施細則を適用すべきかはどのように判断するか。 - 3 -

Q3　特許訴訟の種類は？ - 5 -

Q4 近年の中国特許無効審判事件（訴訟事件）の受理数及び結審数の変化は？ - 5 -

（2）改正法の影響 - 7 -

Q5　改正特許法（改正法）において、無効審判請求に係る規定にはどのような変化があるか。 - 7 -

Q6　事務の委任、当事者の特別な授権について、改正法にはどのような変化があるか。 - 11 -

Q7　改正法における証明責任の分配に変化はあるか。 - 12 -

第二章　無効審判請求 - 14 -

第一節　無効審判請求の手続き - 14 -

（1）無効審判請求の提起 - 14 -

Q8　中国で無効審判請求を提起する時、無効審判請求人の名義は、どうなっているか。匿名やダミーでもよいか。また、非法人でもよいか。 - 14 -

Q9 複数の請求人が共同で一件の無効審判請求を提起できるか。 - 15 -

Q10 無効審判請求を提起する時、電子文書の形で提起するか、それとも書面文書の形で提起するか。 - 16 -

Q11 無効審判請求の官庁手数料は、いくら、いつ納付するか。 - 16 -

Q12 複数件の無効審判請求の併合審理をどのように請求するか。 - 16 -

Q13 合併審理後、費用はどうなるか? - 17 -

Q14 拒絶理由はすべて無効理由となるか。 - 17 -

Q15 元の証拠を変更せずに無効審判請求を再度提起することは可能か（一事不再理）。 - 20 -

Q16 無効審判請求書の作成上の注意点は？ - 21 -

Q17 一件の意匠に対して意匠権の部分的無効を請求できるか。 - 22 -

Q18 どの時期で無効審判請求を提起したほうがよいか。警告を受けてから、直ちに無効審判請求を提起する必要があるか。提訴前、提訴後で違いはあるか? - 23 -

（2）無効審判請求の委任 - 26 -

Q19 国現地代理人に対する委任状に、無効審判請求人はどのように捺印(サイン)するか。社印または代表者のサインのいずれかさえあればよいのか、それとも両方とも必要なのか。(回答には、委任状のサンプルを添付して、説明する予定) - 26 -

Q20 無効審判請求において、中国現地事務所に対する委任状は、公証認証が必要か。 - 26 -

Q21 どの場合に特別授権委任状が必要なのか。 - 26 -

Q22 同じ当事者(無効審判請求人、権利者)は、複数の事務所に委任できるか。 - 26 -

Q23 委任状の提出期限は？ - 27 -

Q24 委任状への捺印（サイン）は、会社代表者であることが必要か? それとも知財部長がするべきか? 具体例を示してほしい。 - 28 -

（3）無審判請求の受理 - 29 -

Q25 無効審判請求を提起した後、中国特許審判委員会は、いつ無効審判請求を受理するか。 ..... - 29 -
Q26 権利者に訴えられた場合､訴訟中止を請求するために､無効審判請求を早く受理させる方法はあるか。 ..... - 29 -
Q27 受理通知書は裁判所が審理を中止する証拠となるか。 ..... - 29 -
Q28 無効審判請求が不受理になる場合は（細則第 66 条）どのような場合なのか。 ..... - 30 -
Q29 方式審査に合格しない場合、無効審判請求は却下されるか。 ..... - 32 -
Q30 提起した無効審判請求を自発的に取り下げることは可能か。取り下げる場合の法的結果は？ ..... - 32 -
Q31 無効審判請求がみなし取り下げになった場合、後の法的手続は？ ..... - 33 -
Q32 無効審判請求で早期審理を請求できるか。 ..... - 34 -
Q33 特許審判委員会は、いつ無効審判請求があった旨を権利者に通知するか。 ..... - 34 -
（4）期限 ..... - *35* -
Q34 請求人の立証期間は？ ..... - 35 -
Q35 無効審判において、提出書類の形式に対する補正が可能な期間はどれぐらいあるか。 ..... - 36 -
Q36 無効審判において、特許審判委員会が指定した期間は延長できるか。 ..... - 36 -
Q37 「事情が複雑である」という主張は権利の回復を請求することができるか。 ..... - 36 -
Q38 無効審判の手続きが特許権の帰属紛争で一年以上中止された場合、どのように審判を再開させるか。 ..... - 37 -
Q39 権利者は、自社 / 自分の権利に対する無効審判請求があったことを知った後、答弁書や証拠をいつ提出すべきか。 ..... - 38 -
（5）その他 ..... - *38* -
Q40 無効審判において特許権者が変更された場合の注意点。 ..... - 38 -
Q41 優先権を確認する必要がある場合、優先権書類をどのように取り寄せるか。 ..... - 39 -
Q42 特許審判委員会は職権により無効理由を変更・追加できるか。 ..... - 39 -
Q43 無効審判において、特許権者は請求の範囲、明細書を訂正できるか。訴訟に影響があるか。特許権者が請求項を訂正するタイミング及び方法は？ 請求項の削除とは？ 発明の選択肢の削除とは？ 請求項の併合とは？ ..... - 42 -
Q44 特許権者は無効審判請求通知書を受領した後にどのように対応すべきか。 ..... - 43 -
Q45 特許権者が反証を提出する時の注意点は？ ..... - 43 -
第二節 口頭審理 ..... - 45 -
（1）口頭審理の請求 ..... - *45* -
Q46 口頭審理をいつ、どのように請求するか。また、通常、無効審判請求を提起した後のいつ行うか。 .- 45 -
Q47 中国において、全ての無効審判請求は口頭審理があるか。無効審判請求は、何名の審判官で審理するか。 ..... - 45 -
Q48 当事者双方（無効審判請求人と権利者）は、口頭審理に出頭しなければならないか。 ..... - 47 -
Q49 口頭審理に出頭する際に、出頭人数の制限はあるか。 ..... - 47 -
Q50 口頭審理呼出状の受領後の準備作業は？ ..... - 48 -
Q51 口頭審理時に持参すべき書類は？ ..... - 50 -
（2）出頭者の資格 ..... - *51* -
Q52 どのような資格があれば、口頭審理に出頭できるか。 ..... - 51 -
Q53 口頭審理の出頭者はどのような身分証明、書類を持参すべきか。 ..... - 52 -
Q54 口頭審理に出頭するために、どのような手続きが必要か。外国人の場合、何か特別な手続きが必要なのか。 ..... - 52 -
Q55 当事者以外の第三者は、口頭審理を傍聴できるか。傍聴できる場合、傍聴人数の制限があるか。傍聴

手続きはどのようになっているか。 - 53 -
Q56 出頭者や傍聴者が外国人である場合、通訳者も同行できるか。 - 53 -
Q57 証人に出頭してもらう場合、合議体の許可は必要か。 - 53 -
（3）口頭審理の審理 - *54* -
Q58 口頭審理は通常どのように進むか。 - 54 -
Q59 口頭審理の時、当事者はどのようなものを提出・提示する必要があるか。 - 55 -
Q60 当事者は口頭審理の現場で主張や意見を変更できるか。 - 55 -
Q61 口頭審理において、合議体は請求人が主張しなかった無効理由を導入して審理できるか。 - 57 -
Q62 先方の当事者が口頭審理の現場で新しい理由を追加したり、新しい証拠を引用したり、訂正書を提出したりする場合、どのように対応すべきか。 - 57 -
Q63 口頭審理における双方当事者の和解はどのように行うか。 - 58 -
Q64 口頭審理時に請求項を訂正できるか。 - 60 -
（4）口頭審理の記録 - *61* -
Q65 口頭審理の記録をどのように取り寄せるか。 - 61 -
Q66 口頭審理が終った後、代理辞の提出は必要なのか。 - 61 -
（5）口頭審理の終了後 - *62* -
Q67 口頭審理が終了した後に合議体は現場で審理結果を発表するか。 - 62 -
Q68 口頭審理を経て、当事者は結果を予測できるか。 - 62 -
Q69 口頭審理の後、当事者はどのような作業をすべきか。 - 64 -
Q70 特許審判委員会はいつ無効審判請求の審決を下すか。 - 64 -
Q71 審決取消訴訟がない場合、中国知識産権局はいつ本件特許・実用新案・意匠が無効になったことを公告するか。 - 64 -
第三節　無効審判請求の証拠 - 65 -
Q72 物的証拠はいつ、どのように提出するか。 - 65 -
Q73 証拠としての資格をどのように完備させるか。 - 66 -
Q74 特許（又は特許出願）の出願日（優先日）後に公開された証拠はすべて、その特許（又は特許出願）の新規性・進歩性評価に使用できないのか。 - 68 -
Q75 証拠を提出する時の注意点は？ - 70 -
Q76 海外証拠はどのように判断するのか。 - 71 -
Q77 無効審判請求において、外国で形成された証拠を使用する場合、公証・認証が必要か。必要であれば、公証・認証はどのように行えばよいのか。公証・認証の書類はいつ提出するか。（回答には、公証認証書類のサンプルを添付して説明する予定） - 72 -
Q78 無効審判請求において、外国語証拠を使用する場合、中国語訳が必要なのか。必要であれば、提出時期などに制限があるか。また、証拠は全文翻訳が必要か。 - 74 -
Q79 海外の刊行物について、先方の当事者がその真実性に対して異議を持っていない場合でも、公証・認証が必要か。 - 74 -
Q80 無効審判請求において、インターネット証拠を使用する場合、インターネット証拠の公証・認証はどのように行えばよいのか。 - 74 -
Q81 自然人のサインがなく公印・社印しかない証明書類や、証人が出頭しなかった証明書類は、独立して審決の根拠となるか。 - 75 -
Q82 特許権者が提出した反証に対し、請求人は新しい証拠を提出できるか。 - 75 -
Q83 特許権者が訂正した請求項に対し、請求人は証拠及び理由を追加できるか。 - 75 -
第三章　　特許訴訟との関係 - 77 -

Q84 特許権者に侵害訴訟が提起された場合、どのような対応を取れるのか。 - 77 -
Q85 侵害訴訟において、無効審判請求の提起を理由に、裁判所に審理中止を請求するタイミングは？その手続きは？どのような書類を提出すべきか。 - 88 -
Q86 侵害訴訟の中止を請求する時に、無効審判請求に関連する資料としてどのようなものを提出すべきのか。 - 89 -
Q87 侵害訴訟において、無効審判を理由に裁判所に審理中止を請求した場合、裁判所は必ず訴訟を中止するか。実務において、訴訟の中止状況はどうであるか。 - 89 -
Q88 各省において違いがあるのか？ - 91 -
Q89 異なる地方で同じ特許による侵害訴訟が複数提起された場合、それぞれ無効審判請求を提起する必要があるか。 - 92 -
Q90 侵害訴訟において、裁判所は無効審判で提出された証拠について、証拠調べを行うか。 - 92 -
Q91 裁判所が裁判を中止しない場合、受理から一審判決の結果までどれぐらいの時間がかかるか。 - 93 -
Q92 裁判所が裁判を中止した場合、どの時期で裁判を再開するか。裁判を再開させる手続きは？ - 93 -
Q93 裁判所が裁判を中止した場合、特許審判委員会に無効審判の早期審理を請求できるか。請求できる場合、その手続きは？ - 94 -
Q94 通常、無効審判請求してから、結果が出るまでどれぐらいの時間がかかるか。侵害訴訟または権利行使があった場合、早期審理が可能か。可能である場合、いつ無効審判の結果が得られるか。 - 95 -
Q95 無効審判請求の審決を不服とする場合、審決取消訴訟を提起できるか。できる場合、提起の時期・場所・手続きは？ - 96 -
Q96 審決取消訴訟の一審と二審判決が出るまで、どれぐらいの時間がかかるか。侵害訴訟または権利行使があった場合、審決取消訴訟の早期裁判を請求できるか。 - 97 -
Q97 侵害訴訟において、被告はどのような抗弁を主張できるか。無効審判を提起せず、侵害訴訟において特許が無効にされるべき旨の主張を行うことは認められるか。 - 98 -
Q98 無効審判と侵害訴訟における公知技術の抗弁とは、どのような関係があるか。 - 98 -
Q99 裁判所から侵害判決が言い渡される前に、特許権が無効にされた場合、どうなるか。 - 100 -
Q100 裁判所から侵害判決が言い渡された後、特許権が無効にされた場合、どうなるか。被告は判決を履行すべきか。 - 100 -
Q101 中国における裁判管轄のルールは？ - 101 -
Q102 どのように自分にとって有利な裁判所に裁判してもらうか。 - 103 -
Q103 裁判所が判決を下す時間をどのように延ばすか（管轄権異議、延期立証請求、無効審判請求の提起による裁判中止請求、司法鑑定申請）。 - 104 -
Q104 答弁書の作成上の注意点は？（出願段階の中間書類） - 107 -
Q105 無効審判請求が提起された場合、権利者は無効審判中の特許に基づいて権利行使できるか。 - 108 -
Q106 警告状のメリットとデメリットは？ - 109 -
Q107 警告状を出すタイミングは？ - 110 -

第四章　無効審判請求に関連するほかの質問 - 112 -

Q108 無効審判の調査方法（特にデータベース）について。 - 112 -
Q109 実用新案及び意匠の権利評価報告の役割は？どのような場合に中国特許庁に評価報告を請求する必要があるか。 - 112 -
Q110 評価報告の結論は特許の有効・無効に影響を与えるか。 - 114 -
Q111 侵害訴訟と無効審判請求の審査対象は何か違いがあるか。

..... - 114 -
Q112会社の経営に影響を与え得る特許を発見した場合、無効審判請求を提起するか。（侵害分析、有効性分析）..... - 114 -
Q113　化学分野において最も近い先行技術を選択する際に特に注意すべき点。..... - 115 -
Q114　化学分野の特許権で権利行使する場合、証拠をどのように収集するか。..... - 117 -

第一章　無効審判請求概要

（1）無効審判全般と最近の動向

Q1　特許[1]の無効審判請求とは？

＜回答＞

特許の無効審判請求とは、当事者（請求人）の請求に基づいて行われ、登録になった特許・実用新案・意匠の権利の有効性を確認する手続きであり、通常、請求人と特許権者とが参加し、特許審判委員会が審理を行う行政手続きである。

特許の無効審判請求では、特許権への、法律に基づく確認が行われるため、ある程度の専門性が要求されている。また、上記「確認」に用いられる法律は、上記特許・登録実用新案・登録意匠が権利化される前の実体審査に使用された法律条文とかなり重複するところがある。この点からすれば、無効審判請求は、特許出願の実体審査手続きの継続と考えてもよい。世界各国の特許制度において、特許の無効審判は通常、特許裁判所或いは特許庁内部の関係機関により行われている[2]。中国特許法第 45 条及び第 46 条第 1 項の規定から分かるように、中国では、無効審判請求を受理・審理することができるのは、特許審判委員会だけである。法律規定や機関の設定からすれば、中国の無効審判請求は行政手続きに該当する。具体的には、中国の無効審判請求は、権利行使、侵害訴訟において、第三者が特許権者等に対抗するため、特許法に基づいて、登録になった特許・実用新案・意匠が十分に安定するか否か（すなわち、特許法実施細則第 65 条第 2 項に規定する要件を満たすか否か）、特許権の権利範囲をどのように特定すれ

[1] 本報告書において、「特許」は中国の「専利」に対応する言葉として使っているため、特許だけでなく、実用新案、意匠も含む。

[2] 例えば、ドイツでは連邦特許裁判所（Federal patent court）が、日本では特許庁の審判部が、無効審判請求の審理を行う。

ばよいかを確認する必要があるという課題を解決するために、行政機関の公権力により、登録になった特許・実用新案・意匠の有効性を確認する手続きである。

一方、特許の無効審判では、特許審判委員会の公権力により審理・判断が行われるが、無効審判自体は、特許権が有効であるか否かについての全面的な審理責任を負担するのではなく、請求人が主張した無効理由のみに基づいて特許権の有効性を審理するものである。また、無効審判は、特許出願の実体審査のような、特許庁及び特許出願人のみに関係する手続きではなく、請求人及び特許権者が自分の主張についてそれぞれ証明したり、弁論したりして、合議体が審理の進行を適宜支配し、請求人及び特許権者に意見交換のチャンスを与えるという形の手続きである。したがって、特に「請求に基づいてスタートする」という原則からすれば、特許の無効審判の性格は民事訴訟と似ているところもある。

なお、

（1）無効審判は、特許庁により権利が付与されかつ公開された特許・登録実用新案・登録意匠を対象とするものであり、無効になった特許・登録実用新案・登録意匠は最初から存在しなかったものと見なされる。年金未納、放棄、権利期間満了などにより消滅した特許・登録実用新案・登録意匠に対しても、無効審判請求を提起することができる。

（2）無効審判は行政手続きであり、その審決が行政決定である。したがって、特許審判委員会による無効審判の審決に対して不服がある場合、裁判所に提訴することができる。

（3）無効審判において、特許権者は、特許請求の範囲を訂正することができる（ただし、請求項の併合・削除しかできない）。このように、特許権者にとって、無効審判は登録後に特許の権利範囲を変更できる手続きでもある。

中国の無効審判の流れは下図に示すとおりである。

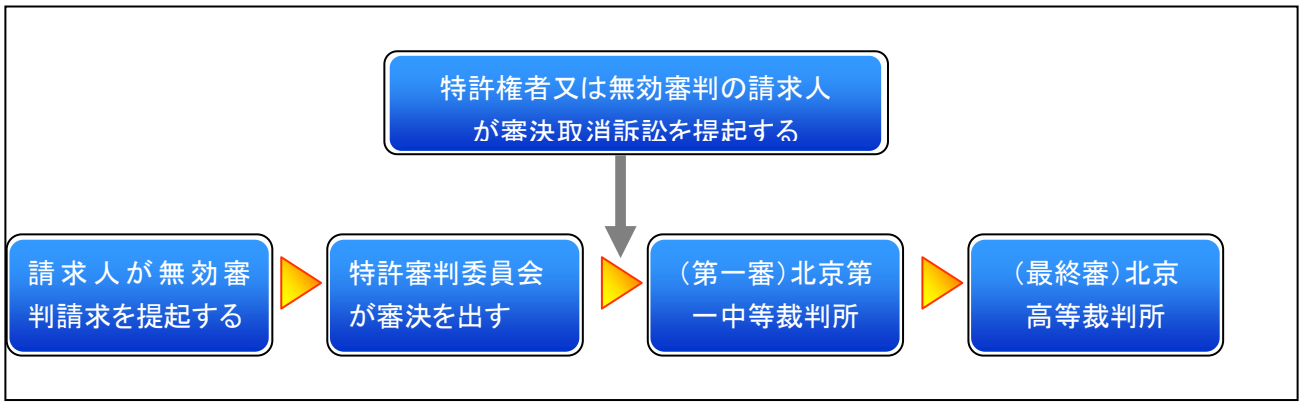


図 1：特許無効審判及び審決取消訴訟の流れ

Q2　無効審判請求にどの特許法、実施細則を適用すべきかはどのように判断するか。

＜回答＞

『改正特許法（実施細則）の施行に関する経過措置』には、特許審理における新・旧特許法[3]（実施細則）の適用に関する規定がされている。これら規定に基づき、「無効審判請求における特許法、実施細則の適用」について以下のとおりまとめた。

（1）新特許法／新実施細則における、その内容が実質的に改正された法律条文（用語のみが改正されたか、又は順番が変更されたか、又は細則から法律になった条文は除く）について、下記 3 つに分けてそれぞれ適用が異なる。①出願日が 2009 年 10 月 1 日前（この日は含まない）の特許・登録実用新案・登録意匠（以下、「旧特許」と言う）について、旧特許法・旧実施細則が適用され、②出願日が 2009 年 10 月 1 日（この日は含む）と 2010 年 2 月 1 日（この日は含まない）との間にある特許・登録実用新案・登録意匠（以下、「過渡特許」と言う）について、新特許法・旧実施細則が適用され、③出願日が 2010 年 2 月 1 日以降（この日は含む）の特許・登録実用新案・登録意匠（以下、「新特許」という）について、新特許法・新実施細則が適用される。優先権がある特許・登録実用新案・登録意匠について、上記出願日は優先日を指す。

[3] 新特許法とは、2009 年 10 月 1 日から施行される、第 3 次改正後の中国特許法を言い、旧特許法とは、第 3 次改正前の中国特許法を言う。新実施細則とは、2010 年 2 月 1 日から施行される、第 2 次改正後の中国特許法実施細則を言い、旧実施細則とは、第 3 次改正前の中国特許法実施細則を言う。

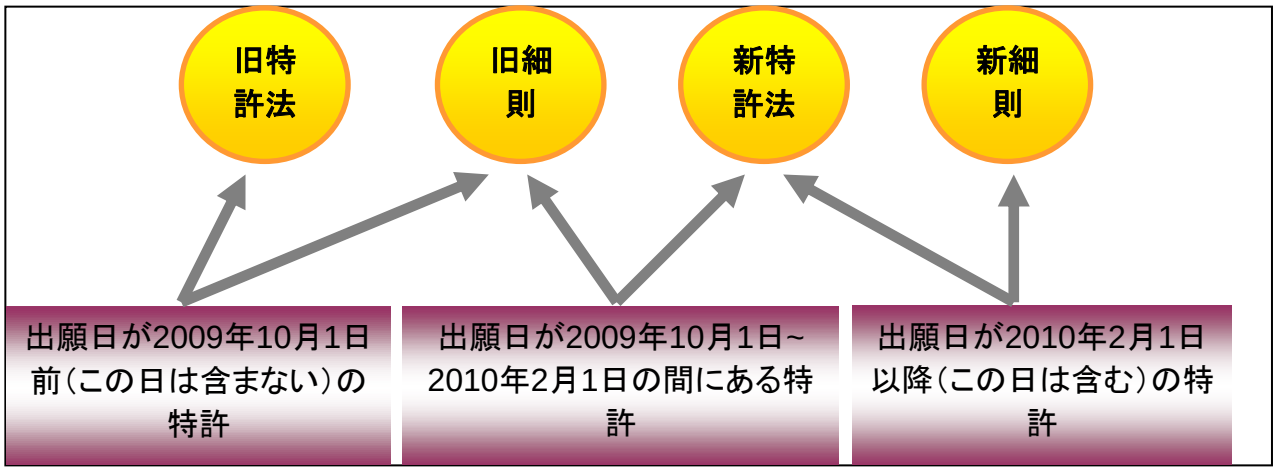


図２：どの特許法、実施細則を適用すべきかに関する略図

（2）2010 年 2 月 1 日以降に提起された無効審判請求について、無効審判請求の審理では、新実施細則第 72 条第 2 項の規定が適用される[4]；2010 年 2 月 1 日以降に、特許法第 23 条第 3 項に規定する要件（特許権を付与する意匠は、出願日以前に他人が先に取得している合法的権利と抵触してはならない）を満たしていないという理由で提起された無効審判請求について、その審理では、新実施細則第 66 条第 3 項の規定が適用される[5]。

例えば、請求人がダブルパテントを理由として、出願日（優先権なし）がそれぞれ 2009 年 7 月 1 日（旧特許）、2009 年 10 月 1 日（過渡特許）である特許・登録実用新案・登録意匠に対して無効審判請求を提起した場合、旧特許については「旧実施細則第 13 条第 1 項」が適用され、過渡特許については「新特許法第 9 条」が適用される。また、請求人が「図面又は写真は、特許の保護を求める物品の意匠を明瞭に示していない」ことを理由として無効審判請求を提起した場合、旧特許については「新特許法第 2 条第 4 項（旧実施細則第 2 条第 3 項）」が適用され（「意匠が工業的応用に適したものでなければならない」という規定。この条文は、実質的に改正されておらず、細則から法律になったものであるため、ここでは新特許法が適用される）、過渡特許及び新特許については新特許法第 27 条第 2 項が適

4　特許法実施細則第 72 条第 2 項：無効審判請求人が、特許審判委員会が決定をする前にその請求を取り下げたとき又はその無効審判請求が取り下げたものとみなされたときには、無効審判請求の審理手続は終了する。ただし、特許審判委員会が取得した根拠及び行った審査作業に基づいて特許権の無効又は一部無効と審決することができると認めたときは、審理手続は終了しない。

5　特許法実施細則第 66 条第 3 項：特許法第 23 条第 3 項の規定に合致していないことを理由として意匠特許権の無効審判を請求したが、権利の抵触を証明できる証拠を提出していない場合、特許審判委員会はこれを受理しない。

用される。

Q3　特許訴訟の種類は？

＜回答＞

特許訴訟は全体として、特許民事訴訟、特許行政訴訟、特許刑事訴訟という３つに大別できる。

特許民事訴訟は、特許権侵害訴訟、特許に係る権利帰属訴訟、特許の契約に係る訴訟及び他の特許民事訴訟を含む。また、特許に係る権利帰属訴訟として、出願権帰属訴訟、特許権帰属訴訟が挙げられる。特許の契約に係る訴訟は、特許権譲渡契約、特許権ライセンス契約、特許の開発契約等のような契約に関係する訴訟が挙げられる。他の特許民事訴訟として、発明者の資格、発明者への奨励金の金額、職務発明に該当するかどうかに関する紛争による民事訴訟が挙げられる。

特許行政訴訟とは、特許庁及び地方の特許管理機関の行政決定に対して不服があるため提起された審決等取消訴訟を言う。特許行政訴訟として、特許審判委員会の不服審判請求や無効審判請求の審決に対して不服があるため提起された訴訟、特許庁の行政異議決定に対して不服があるため提起された訴訟、地方の特許管理機関の、特許権侵害への処分決定等に対して不服があるため提起された訴訟が挙げられる。

特許刑事訴訟としては主に、他人の特許を偽ることで提起された刑事訴訟が挙げられる。

Q4 近年の中国特許無効審判事件（訴訟事件）の受理数及び結審数の変化は？

＜回答＞

1985 年から 2010 年の年末まで、特許審判委員会が受理した無効審判請求の件数は計 25751 件であり、結審した無効審判請求の件数は計 23685 件である。

「近年の中国特許無効審判事件の受理件数及び結審件数の変化」は下図のとおりである。

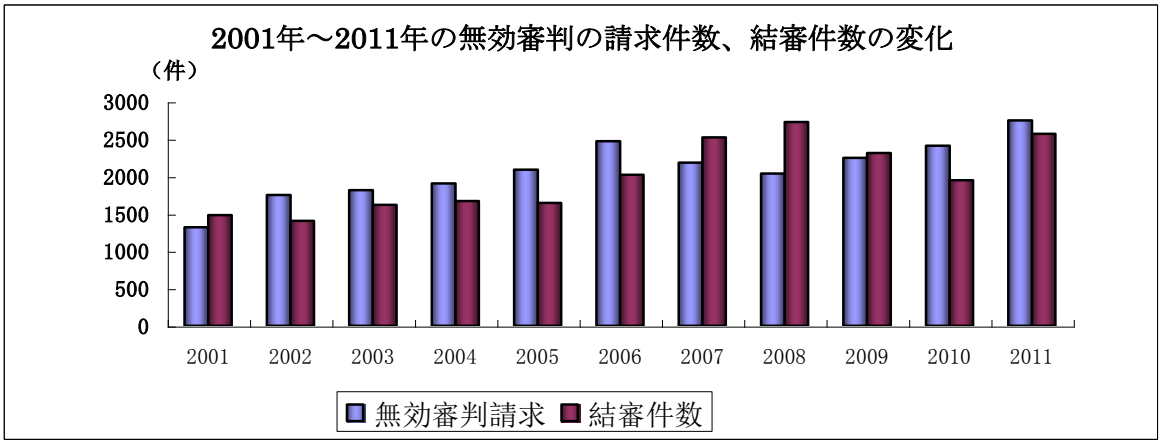


図 3：近年の中国特許無効審判事件の受理件数及び結審件数の変化

上図に示すように、近年の中国特許無効審判事件の件数は全体として増える傾向にある。例えば、ここ 2 年のデータによれば、2011 年無効審判事件の受理件数は 2010 年より 14%増えており（2411 件→2749 件）、その結審件数は 2010 年より 32%増えている（1946 件→2567 件）。

訴訟について、2010 年に、地方の各級裁判所が受理した知的財産に関する新たな行政訴訟（第一審）の件数は計 2590 件であり、前年より 25%増えており、結審した裁判の件数は計 2391 件であり、前年より 21.31%増えている。そのうち、特許・実用新案・意匠に係る行政訴訟の件数は 551 件であり、前年より 17.51%減である。刑事訴訟について、1997 年から 2010 年まで、全国にわたって結審した知的財産に関する刑事訴訟（第一審）（模倣品・海賊版等に関する深刻な知的財産権侵害事件）の件数は計 18451 件である[6]。

6　最新の『人民法院工作年度報告（2010 年)』からのデータである。

（2）改正法の影響

Q5　改正特許法（改正法）において、無効審判請求に係る規定にはどのような変化があるか。

＜回答＞

改正後の特許法及び実施細則において、無効審判請求に係る規定には、以下のような変化がある。すなわち、

一．手続上の変化

（1）特許審判委員会は、審理手続が終了しないことを決めることができる。

新特許法実施細則第 72 条第 2 項には、「無効審判請求人が、特許審判委員会が決定をする前にその請求を取り下げたとき又はその無効審判請求が取り下げたものとみなされたときには、無効審判請求の審理手続は終了する。ただし、特許審判委員会が取得した根拠及び行った審査作業に基づいて特許権の無効又は一部無効と審決することができると認めたときは、審理手続は終了しない。」と規定されている。

この規定に対して、旧特許法実施細則第 71 条第 2 項には、「無効審判請求人が、特許審判委員会が決定をする前にその請求を取り下げたとき、無効審判請求の審理手続は終了する。」と規定されている。

つまり、新実施細則により、特許審判委員会は、無効審判請求の審理を中止するか否かを決めることができる。無効審判の請求人がその請求を取り下げたか又は無効理由、無効範囲、証拠の一部を放棄した場合でも、特許審判委員会は、すでに行った審査作業に基づいて特許権の無効又は一部無効と審決することができる。

このように、上記新実施細則により、特許権が無効にされるリスクはある意味で高くなった。請求人としては、無効審判請求を取り下げる時、特許権が依然として無効にされた場合に生じ得る責任をどのように回避するかを考えるべきである。特許権者としても、特許権の譲渡、ライセンスについて請求人と契約を結んだ場合でも、その特許権が依然として無効に

される可能性があることに注意すべきである。したがって、双方当事者が互いに和解したい場合、特許権が無効になることを防ぐために、できるだけ無効審判の口頭審理までに和解契約を作成しかつ合議体に知らせるべきである。

（2）意匠権と先行権利との抵触について、請求人が権利の抵触を証明できる確定の決定又は判決を提出する必要がなく、特許審判委員会は直接判断することができる。

新特許法実施細則第 66 条第 3 項には、「特許法第 23 条第 3 項の規定に合致していないことを理由として意匠特許権の無効審判を請求したが、権利の抵触を証明できる証拠を提出していない場合、特許審判委員会はこれを受理しない。」と規定されている。

これに対して、旧特許法実施細則第 65 条第 3 項には、「特許権が付与された意匠が、他人が先に取得した合法的権利と抵触することを理由として意匠特許権の無効審判を請求したが、権利の抵触を証明できる確定の処理決定又は判決を提出していない場合、特許審判委員会はこれを受理しない。」と規定されている。

上記条文の改正は、以下のように理解すべきである。すなわち、先行権利と抵触することを理由として登録意匠に対して無効審判を請求する場合、この前のように、確定した判決等のような法的効力を有する文書を提出して上記抵触が確かに存在することを証明する必要がなく、その抵触に関連する証拠を提出すればよい。このような証拠として、侵害に関する処分決定や判決はもちろん、請求人の先行権利が適法に存在し、意匠権者が、請求人の同意を得ずにその先行権利の全て又は一部の要素を自分の意匠に使用したことを示す資料等も使用できる。

つまり、請求人が、権利の抵触を証明できる証拠さえ提出すれば、特許審判委員会は受理すべきである。また、先行権利が、登録意匠の権利と抵触するか否かについて、法改正以前のように裁判所又は他の機関により判断される必要がなく、特許審判委員会は直接判断することができる。

「権利の抵触」に関する具体的な判断基準について、これまでの無効審

判では権利の抵触に関するケースがないため、以前の裁判所の判決や行政決定を参考にして判断することが考えられる。また、改正後の『特許審査基準』(2010) 第 4 部第 5 章第 7 節の規定も参考になる。

(3) 無効理由の増加：特許法第 20 条第 1 項（秘密保持審査)、第 27 条第 2 項（意匠の図面の明瞭さに関する要件)、特許法実施細則第 43 条第 1 項（分割出願における新規事項の追加）

①新特許法には、秘密保持審査に関する規定が追加された。新特許法第 20 条第 1 項には、「いかなる機関又は組織又は個人も、中国で完成した発明又は実用新案を外国に特許出願する場合、事前に国務院特許行政部門による秘密保持審査を受けなければならない。秘密保持審査の手続き、機関等は国務院の規定に従って実施する。」と規定されている。

つまり、外国に特許出願する時、出願人が上記規定に従わなければ、その外国出願に対応する中国出願は登録になっても、この条文により無効になる可能性がある。

②新特許法には、特許法第 27 条第 2 項（意匠の図面の明瞭さに関する要件）が追加され、意匠の登録要件がより厳しくなり、意匠の実質及び形式に関する要求が高まった。

このように、請求人は、登録意匠の図面がはっきりしていないことを理由として無効審判請求を提起することができる。

③新特許法には、特許法実施細則第 43 条第 1 項（分割出願における新規事項の追加に関する規定）が追加された。

分割出願における新規事項の追加に関する無効理由について、旧特許法には関係規定がなかったため、これまでは旧特許法第 33 条の規定により無効理由を主張するしかなかった。新特許法により、分割出願における新規事項の追加について、特許法実施細則第 43 条第 1 項に規定する要件を満たしていないことを理由として無効審判請求を提起することができる。新規事項の追加に関する具体的な判断基準には、変化がない。

二．無効理由の内容上の変化

（1）意匠登録の実質的要件（特許法第 23 条）

新特許法第 23 条には、「特許権を付与する意匠は、公知意匠に該当しないものであり、かつ、いかなる機関又は組織又は個人により出願日以前に国務院特許行政部門に出願された出願日後に公告された特許書類には、同一の意匠が記載されていないものでなければならない。

特許権を付与する意匠は公知意匠又は公知意匠の特徴の組合せに比べて、明らかな相違がなければならない。

特許権を付与する意匠は、出願日以前に他人が先に取得している合法的権利と抵触してはならない。

本法にいう公知意匠とは、出願日以前に国内外で公衆に知られている意匠をいう。」と規定されている。

意匠出願は、方式審査にさえ通れば登録になる。したがって、登録意匠が特許法第 23 条の要件を満たすか否かについての判断は、主に無効審判において行われる。

新特許法第 23 条第 1、2 項の規定について、発明・実用新案の特許出願の新規性・進歩性判断に関する規定を参酌して理解すればよい。特に、上記第 23 条第 2 項の規定は、新たに作成した条文であり、特許庁及び特許審判委員会による以前の審査・審理において全く適用されていなかった。このように、当該規定に関する具体的な判断基準や作業方法も成熟化されていない。新たな無効審判請求の増加に伴い、基準や方法も統一されつつある。また、これまでの研究・経験に基づき、特許庁は新『特許審査基準』（2010）第 4 部第 5 章第 6 節に、上記基準や方法等について詳しく規定している。審査基準の記載は参考になる。

（2）公知技術及び拡大先願について（特許法第 22 条第 5 項、第 22 条第 2 項、第 23 条第 1 項）

特許法第 22 条には、「公知技術」の明確な定義が追加された。このように、発明・実用新案の特許出願の新規性・進歩性判断に関する基準が厳しくなった。また、「拡大先願」の適用範囲も広くなった。具体的な改正内

容は以下のとおりである。

	改正内容	改正前	改正後	根拠条文
1	公知技術	新規性の相対的な判断基準	新規性の絶対的な判断基準	A22
2	拡大先願	他人の出願でなければならない	出願人本人の出願であってもよい	

表 1：新規性の変化

旧特許法実施細則第 30 条に規定された「公知技術」の定義と異なり、特許法第 22 条の改正により、出願日以前に外国で公然使用又はその他のかたちで公衆に知られた技術も、公知技術に該当するようになった。したがって、無効審判の請求人は、外国で公然使用、又はその他のかたちで公衆に知られた技術を証拠として、ある特許・登録実用新案の新規性・進歩性なしを証明することができる。侵害訴訟・紛争における侵害被疑者も、外国で公然使用又はその他のかたちで公衆に知られた技術を証拠として公知技術の抗弁を行うことができる。

改正前の特許法に比べ、新特許法第 22 条の改正により、出願人本人の、出願日の後に公開・公告された発明又は実用新案に関する先願も、「拡大先願」に該当するようになった。このように、特許権者本人の出願日以前の同じ発明に関する先願も、特許権無効の根拠になり得る。

（3）特許法及びその実施細則には、遺伝資源の保護に関する規定（特許法第 5 条第 2 項、第 26 条第 5 項、実施細則第 26 条第 108 項）が追加されている。

Q6　事務の委任、当事者の特別な授権について、改正法にはどのような変化があるか。

＜回答＞

無効審判における「手続きの委任、授権」等について、『特許法審査基準』（2010）には、以下のような規定が追加されている（第 4 部第 3 章第

3.6 節)。

請求人又は特許権者が無効審判の手続きを特許代理機関に委任する場合、無効審判授権委任状を提出しなければならない。また、特許権者は、委任状に、委任した権限が無効審判の取り扱いだけである旨を明記しなければならない。無効審判において、特許権者がその前に、その特許について特許権の有効期間内の全般代行を委任しており、かつ当該全般代行を行う代理機関に引き続き委任している場合でも、無効審判授権委任状を提出しなければならない。

つまり、新しい審査基準には、特許権者が、特許庁に全般代行の委任状を提出した場合でも、無効審判において、無効審判授権委任状を提出しなければならないことが特に強調された。

また、特別な授権について、新『特許審査基準』(『特許審査基準』(2010) 第 4 部第 3 章第 3.6 節第 (7) 号) には、下記の場合には代理人が特別権限委任状を有しなければならないと明確に規定されている。すなわち、

(ⅰ) 特許権者の代理人が請求人の無効審判請求への承認を代行する場合。

(ⅱ) 特許権者の代理人が特許請求の範囲の訂正を代行する場合。

(ⅲ) 代理人が和解を代行する場合。

(ⅳ) 請求人の代理人が無効審判請求の取り下げを代行する場合。

Q7　改正法における証明責任の分配に変化はあるか。

＜回答＞

『特許審査基準』(2010) 第 4 部第 8 章第 2.1 節には、以下のような規定が追加されている (下線部)。

当事者は、自分から提出した無効審判請求の根拠となる事実、又は相手方による無効審判請求への反論の根拠となる事実について、証拠を提供して証明する責任がある。

前記規定に基づいて証明責任の負担を決定することができない場合、特許審判委員会は、公平の原則及び信義誠実の原則に基づき、当事者の証明能力及び証明対象事実の発生時の蓋然性[7]等の要素を考えて証明責任の負担を決定することができる。

このように、証明責任の決定について、新しい審査基準には、公平の原則及び信義誠実の原則が追加されている。また、当事者の証明能力及び証明対象事実の発生時の蓋然性等の要素も考慮されている。

上記規定は、新しい審査基準に追加された内容であるが、以前の無効審判請求の審理においては、上記「規定」が適用されたケースがある。例えば、登録番号が 03212935.1 である登録実用新案への特許審判委員会による第 14401 号審決には、蓋然性の高い事実が考慮された。つまり、一方の当事者が、証明対象事実が、蓋然性の高い事実であることを証明できる証拠を提出した場合、証明責任が、他方当事者により負担されるようになった。このケースにおいて、請求人が証拠を相次いで 18 件提出して、対象実用新案の考案が、その出願日前に公然実施により公開されたことを証明した。これら証拠は、製品のカタログ、当該カタログの公開日を証明するための、業界管理事務室が提供した証明文書を含む。しかし、公然実施を証明するための肝心な証拠は、企業内部の技術文書であり、請求人は、「公然実施」を直接証明できる証拠を提出できなかった。しかし、請求人が提出した大量の技術文書に基づき、合議体は、製品のカタログを発行する企業の名称が何度も変更されたが、その技術内容が変わっていないと判断できる。つまり、対象実用新案の「公然実施」が、蓋然性の高い事実であることは証明できる。このように、合議体は、証明責任を実用新案権者に負担させた。証明責任を負担した特許権者は、指定期間内に反証を提出できなかったため、自分に不利な結果を受けた。その結果、対象実用新案はすべて無効になった。

---

[7] 蓋然性は、可能性はあるが必然的ではないという性質を指す。最高裁が 2001 年 12 月 21 日に公布した『民事訴訟証拠に関する若干の規定』の第 73 条には、「一つの事実に対し、双方当事者がそれぞれ正反対の証拠を提出するが、両方とも相手の証拠を否定できる十分な根拠を持っていない場合、裁判所は事件の状況を考慮した上、一方による証拠の証明力が他方による証拠の証明力に比べて明らかに大きいかどうかを判断し、かつ証明力の大きい証拠について確認すべきである」と規定されている。これは、中国において、高度蓋然性の証明基準に対する明確な規定である。

第二章　無効審判請求

第一節　無効審判請求の手続き

（1）無効審判請求の提起

Q8　中国で無効審判請求を提起する時、無効審判請求人の名義は、どうなっているか。匿名やダミーでもよいか。また、非法人でもよいか。

＜回答＞

無効審判請求手続きとは、特許授権公告後に当事者からの請求により開始し、通常は双方の当事者が参加する手続きである[8]。この手続きは、無効審判請求人（以下、請求人という）からの請求により開始されるものである。請求人の資格について、『審査基準（2010)』第4部第3章第3.2節には下記のように規定されている。すなわち、

「請求人が以下に挙げられる状況の1つに該当する場合、その無効審判請求を受理しないものとする。

（1）請求人が民事訴訟の主体としての資格を有しない場合。

（2）意匠権が付与された登録意匠が、出願日前に他者が取得した適法的な権利と衝突していることを理由として意匠権の無効審判請求を提起する請求人が、先行権利者或いは利害関係者であると証明できない場合。

上記利害関係者とは、関連法令の規定に基づき、先行権の侵害をめぐる紛争について裁判所に提訴するか、若しくは該当の行政管理部門に処理を請求する権利を有する者をいう。

（3）特許権者がその特許権を対象とした無効審判請求を提起し、かつ特許権を全て無効にするよう請求し、提出された証拠が公開刊行物でないか、又は請求人が共有に係る特許権の特許権者全員でない場合[9]。

（4）複数の請求人が共同で1件の無効審判請求を提起する場合。ただ

[8] 審査基準第4部第3章第1節。

[9] 二人以上で特許を共有する場合、一部分の特許権者が当該特許に対し無効審判を請求すれば、その無効審判請求は受理されない。

し、特許権者全員がその共有に係る特許権を対象として提起する場合を除く。」という規定である。

請求人が主体としての資格、特に請求人が非法人機関・組織であってもよいか否かについて、特許法及び実施細則には明確な規定はない。しかし、行政手続としての無効審判手続きについて、行政訴訟法及び民事訴訟法における訴訟主体の資格に関する規定は参照できる。具体的には、『「中華人民共和国行政訴訟法」の実行における若干の問題に関する最高裁判所の解釈』第 14 条には、「法人資格を有しない他の組織が裁判所に提訴する場合、該組織の主な責任者を訴訟代表とし、主な責任者がいなければ、推選された責任者を訴訟代表とする。」と規定されており、『民事訴訟法』第 49 条には、「公民、法人及び他の組織は民事訴訟の当事者としてもよい。」と規定されている。

このように、審査基準に規定の上記受理条件さえ満足できれば、いかなる個人（中国域内における民事訴訟の主体としての資格を有する必要がある)、機関・組織（法人機関・組織及び非法人機関・組織を含む）は無効審判請求を提起することができる。上記「いかなる個人」はもちろん、特許権自体と利害関係のない公衆も含む。ただし、いかなる個人および機関・組織は匿名で無効審判請求を提起することができない。

Q9 複数の請求人が共同で一件の無効審判請求を提起できるか。

＜回答＞

『審査基準（2010)』第 4 部第 3 章第 3.2 節の上記規定によれば、特許権者全員がその共有に係る特許権を対象として無効審判請求を提起する場合を除き、複数の請求人が共同で一件の無効審判請求を提起することができない。

Q10 無効審判請求を提起する時、電子文書の形で提起するか、それとも書面文書の形で提起するか。

＜回答＞

無効審判請求を提起する時、書面文書の形で提起しなければならない。中国では、現在（本報告書の作成日まで)、電子文書の形で無効審判請求を提起することはまだできない。

Q11 無効審判請求の官庁手数料は、いくら、いつ納付するか。

＜回答＞

発明特許：CNY3000／件

登録実用新案・意匠：CNY1500／件

この手数料は、無効審判請求を提起した日から１ヶ月内に納付すべきである。

Q12 複数件の無効審判請求の併合審理をどのように請求するか。

＜回答＞

複数件の無効審判請求の併合審理について、『審査基準（2010)』第４部第３章第4.5節には、下記のような規定がある。すなわち、

「審査の効率を高め、当事者の負担を軽減させるため、特許審判委員会は案件を併合させて審理することができる。併合審理となる状況は通常、以下に挙げられるものが含まれる。

（1）１つの特許権を対象とした複数の無効審判案件は、できるだけ併合させて口頭審理を行う。

（2）異なる特許権を対象とした無効審判案件は、当事者の一部又は全部が同一であり、かつ案件の事実が相互に関連している場合には、特許審判委員会は当事者からの書面請求に基づくか、又は自ら口頭審理の併合を

決定することができる。」と規定されている。

上記規定によれば、上記 2 つの状況に該当する無効審判案件について、案件の当事者が併合審理を希望する場合、書面の形で請求し、その請求書に併合審理を希望する無効審判案件の番号、当事者の名称、請求の理由等の事項を明示する必要はある。また、当事者が併合審理を請求しなくても、特許審判委員会が必要に応じて自ら口頭審理の併合を決定する場合もある。

Q13 合併審理後、費用はどうなるか？

＜回答＞

合併審理後、案件毎に、無効審判請求の官庁手数料を納付する必要がある。

Q14 拒絶理由はすべて無効理由となるか。

＜回答＞

拒絶理由（すなわち、引用された法律条文）はすべて無効理由となるわけではない。

（1）発明特許出願の拒絶の根拠となる法律条文

（実施細則）第 53 条：特許法第 33 条の規定に基づいて、発明の特許出願の実体審査の結果、「拒絶すべき状況」とは、以下のものをいう。

（一）出願が特許法第 5 条、第 25 条に規定する状況に該当する場合、又は特許法第 9 条の規定により特許権を取得することができない場合。

（二）出願が特許法第 2 条第 2 項、第 20 条第 1 項、第 22 条、第 26 条第 3 項、第 4 項、第 5 項、第 31 条第 1 項、又は本細則第 20 条第 2 項の規定に合致していない場合。

（三）出願の補正が特許法第 33 条の規定に合致せず、又は分割出願が

本細則第 43 条第 1 項の規定に合致していない場合。

（2）実用新案・意匠出願の拒絶の根拠となる法律条文

（実施細則）第 44 条：特許法第 34 条及び第 40 条にいう「方式審査」とは、特許出願が特許法第 26 条又は第 27 条に規定する書類及びその他の必要な書類を備えているか否かを審査することを指し、また、以下の各項目を審査する。

（一）・・・・・・（略）

（二）実用新案の特許出願が特許法第 5 条及び第 25 条に規定する状況に明らかに該当するか否か、又は特許法第 18 条、第 19 条第 1 項、第 20 条第 1 項又は本細則第 16 条ないし第 19 条、第 21 条ないし第 23 条の規定に合致していないか否か、特許法第 2 条第 3 項、第 22 条第 2 項、第 4 項、第 26 条第 3 項、第 4 項、第 31 条第 1 項、第 33 条、又は本細則第 20 条、第 43 条第 1 項の規定に明らかに合致していないか否か、特許法第 9 条の規定により特許権を取得できないものか否か。

（三）意匠登録出願が特許法第 5 条、第 25 条第 1 項第 6 号に規定する状況に明らかに該当するか否か、特許法第 18 条、第 19 条第 1 項、又は本細則第 16 条、第 27 条、第 28 条の規定に合致していないか否か、特許法第 2 条第 4 項、第 23 条第 1 項、第 27 条第 2 項、第 31 条第 2 項、第 33 条、又は本細則第 43 条第 1 項の規定に明らかに合致していないか否か、特許法第 9 条の規定により特許権を取得できないものか否か。

（3）特許、登録実用新案・意匠の無効の根拠となる法律条文

（実施細則）第 65 条：特許法第 45 条の規定に基づいて、特許権の無効又は一部無効を請求する場合、特許審判委員会に特許権無効審判請求書及び必要な証拠を一式 2 部提出しなければならない。無効審判請求書は提出する全ての証拠を結合して、無効審判請求の理由を具体的に説明し、かつその理由の根拠となる証拠を明示しなければならない。

前項にいう「無効審判請求の理由」とは、特許権を付与された発明創造

が特許法第 2 条、第 20 条第 1 項、第 22 条、第 23 条、第 26 条第 3 項、第 4 項、第 27 条第 2 項、第 33 条又は本細則第 20 条第 2 項、第 43 条第 1 項の規定に合致していないか、又は特許法第 5 条、第 25 条に規定する状況に該当し、若しくは特許法第 9 条の規定により特許権を取得することができないことをいう。

なお、下表により特許出願の拒絶の根拠となる法律条文と特許の無効の根拠となる法律条文との対比分析を行う。

拒絶の根拠となる法律条文	無効の根拠となる法律条文	比較
A5：法律違反 A25：不特許事由 A9：同一の発明創造	A5：法律違反 A25：不特許事由 A9：同一の発明創造	同じ
A2.2：発明の定義 A20.1：秘密保持審査 A22：新規性・進歩性・実用性 A26.3 26.4 26.5（実施可能要件、サポート要件、遺伝資源） A31.1（単一性） R20.2（必須要件欠如）	A2.2：発明の定義 A20.1：秘密保持審査 A22：新規性・進歩性・実用性 A26.3 26.4 26.5（実施可能要件、サポート要件） R20.2（必須要件欠如）	無効の根拠となる法律条文には、A26.5 と A31.1 が含まない
A33／R43.1（新規事項の追加）	A33／R43.1（新規事項の追加）	同じ

表 2：特許出願の拒絶の根拠となる法律条文と特許の無効の根拠となる法律条文との対比

このように、発明特許について、遺伝資源に係る発明特許の出願書類の作成に関する特許法第 26 条第 5 項の規定[10]及び、単一性に関する特許法第 31 条第 1 項の規定[11]は、特許出願の拒絶の根拠となる法律条文であるが、特許の無効の根拠となる法律条文ではない。

一方、意匠の場合、特許法第 23 条[12]、第 27 条第 2 項[13]のみは登録意匠の

10 A26.5：発明創造が遺伝資源に依存して完成したものである場合、出願人は出願書類に当該遺伝資源の直接的由来と原始的由来を明示しなければならない。出願人が遺伝資源の原始的由来を明示できない場合、その理由を説明しなければならない。

11 A31.1：一件の発明又は実用新案の特許出願は、一つの発明又は実用新案に限らなければならない。一つの総体的な発明構想に属する 2 つ以上の発明又は実用新案は、一件の出願とすることができる。

12 A23：特許権を付与する意匠は、公知意匠に該当しないものであり、かつ、いかなる機関又は組織又は個人により出願日以前に国務院特許行政部門に出願されて出願日後に公告された特許書類には、同一の意匠が記載されていないものでなければならない。
特許権を付与する意匠は公知意匠又は公知意匠の特徴の組合せに比べて、明らかな相違がなければならない。
特許権を付与する意匠は、出願日以前に他人が先に取得している合法的権利と抵触してはならない。

無効理由の法的根拠となる。

Q15 元の証拠を変更せずに無効審判請求を再度提起することは可能か（一事不再理）。

＜回答＞

「一事不再理」の原則について、『審査基準(2010)』第 4 部第 3 章第 2.1 節には、下記のような規定がある。すなわち、

「審査決定が行われた無効審判案件で係わっている特許権について、同一の理由と証拠を以って無効審判請求を再度提起する場合、受理も審理もしないものとする。

再度提起された無効審判請求の理由（無効審判の理由と略称）又は証拠が、時限[14]などにより先行した無効審判請求審査決定で考慮されなかった場合には、当該請求は前述した受理も審理もしない状況に該当しない。」と規定されている。

この規定によれば、当事者が同一の特許権に対して無効審判請求を再度提起する場合、「一事不再理」の原則に違反しないように、一般的には異なる理由又は証拠を以って提起する必要がある。同一の証拠により無効審判請求を提起したい場合、その請求の理由をさらに追加する必要がある。

下記 2 つの場合には、無効理由の追加が認められる。すなわち、(1) 新たな理由、例えば、サポート要件違反、不明確、実施可能要件違反などの新たな理由を追加するか、又は同じ証拠により新たな理由を追加する（例えば、進歩性を否定し得、かつその前提出されていない理由を追加する）場合。(2) 証拠の新たな組み合わせ形態を採用し、例えば、元の無効理由は証拠 1、証拠 2 それぞれで請求項 1 の進歩性を評価したが、追加無効理由では証拠 1 と証拠 2 の組み合わせにより請求項 1 の進歩性を評価する場

本法にいう公知意匠とは、出願日以前に国内外で公衆に知られている意匠をいう。

[13] A27.2：出願人が提出した関係図面又は写真は、特許の保護を求める製品の意匠を明瞭に示さなければならない。

[14] 立証期間と指している。

合。

また、例外として、審査基準には、当事者が提出した証拠が、時限（つまり、証拠の提出が挙証期限を過ぎている）などにより先行した無効審判請求審査決定で考慮されなかった場合には、上記証拠により再度請求することは「一事不再理」の原則に違反しないと見なされると規定されている。

Q16 無効審判請求書の作成上の注意点は？

＜回答＞

（1）無効審判請求は、授権公告された特許権に対して提起すべきである。上記「特許権」は、消滅したか又は放棄された（出願日から放棄された特許権は除く）特許権を含む。無効審判請求書にて、登録番号、登録公告日、発明の名称、特許権者の情報を明確に記載する必要がある。

（2）無効審判請求書において、無効審判請求の理由、範囲及びその根拠となる証拠を明確に記載すべきである。上記「理由」とは、引用された法律条文を言い、上記「範囲」とは、請求項の数を言う。上記「理由」は、特許法実施細則第 65 条第 2 項に規定の理由に限られるものとする。

（3）請求人は、無効審判請求の理由を詳しく説明すべきであり、証拠を提出する場合、すべての証拠を結合して具体的に説明すべきである。発明特許又は登録実用新案について、発明・考案の比較を行う必要がある場合、対象特許と証拠に係る発明・考案をそれぞれ詳しく説明して比較すべきである。登録意匠について、比較する必要がある場合、対象意匠と証拠の関連図面又は写真に示す製品の意匠をそれぞれ詳しく説明して対比分析を行うべきである。例えば、請求人は進歩性なし（特許法第 22 条第 3 項）との無効理由を裏付けるために複数件の証拠を提出する場合、対象特許と最も近い証拠、及び単独比較するかそれとも組み合わせ比較するかという比較方法を明示すべきであり、また、対象特許と証拠に係る発明・考案を詳しく説明して比較すべきである。組み合わせ比較する場合、2 つ以上の組み合わせ形態があれば、具体的な組み合わせ形態を明示すべきであ

る。独立項によって、最も近い証拠をそれぞれ明示してもよい。

(4)無効審判請求書及び添付書類は一式2部提出しなければならない。請求書の添付書類一覧表において、提出する添付書類の名称、番号及びその頁数を順次記載する必要がある。

Q17 一件の意匠に対して意匠権の部分的無効を請求できるか。

＜回答＞

いくつかの独立した使用価値を持つ製品を含む登録意匠について、そのうちの一部の製品の意匠を対象として部分的無効を請求することができる。

同一の製品に関する2つ以上の類似意匠、若しくは同一の分類に属しかつ一組として販売又は使用される製品に用いられる2つ以上の意匠は、一件の出願とすることができる。

●同一の製品

特許法第31条第2項の規定によれば、一件の出願における各意匠は、同一の製品（例えば、ディナープレート）に関するものでなければならない。各意匠がそれぞれ、ディナープレート、小皿、コップ、茶碗に関するものである場合、これら製品が国際意匠分類表に規定の同一の大分類に属すが、同一の製品ではないため、一件の出願とすることができない。

●類似意匠

一般的には、全体的に観察し、他の意匠と基本意匠とは、同一又は類似した設計特徴を備えており、かつ両者の相違が、部分的な細かい違い、当該種別の製品の慣用設計、デザイン単位の繰り返し配列又は単なる色彩要素の変化等にある場合、通常両者が類似意匠であると見なされる。

一件の意匠登録出願において、類似意匠の数は最大10件である。

●セット製品の意匠

特許法実施細則第 35 条第 2 項には、同一の分類に属しかつ一組として販売又は使用され製品に用いられ、また、同一の設計思想に属す 2 つ以上の意匠は、一件の出願とすることができる。

セット製品とは、2 件以上（2 件を含む）の同一大分類に属す、各自で独立している製品によって構成されており、各製品の設計思想が同一であり、一製品に独立した使用価値を持っており、そして各製品を組み合わせると、その組合せ後の使用価値が現れるような製品を指す。例えば、コーヒーカップ、コーヒーポット、ミルクポットとシュガーポットによって構成されるコーヒー器具等。

特許法実施細則第 35 条第 2 項にいう「同一の分類」とは、国際意匠分類表に規定の同一の大分類をいう。

上記規定によれば、同一の製品に関する 2 つ以上の類似意匠について、そのうちの 1 つに対して部分的無効を請求することができ、セット製品における独立した使用価値を持つ製品の意匠に対しても部分的無効を請求することができる。

Q18 どの時期で無効審判請求を提起したほうがよいか。警告を受けてから、直ちに無効審判請求を提起する必要があるか。提訴前、提訴後で違いはあるか？

＜回答＞

他人の特許の場合、侵害訴訟が提起される前にできるだけ早めに無効審判請求を行うことは、主動的な立場に立ってビジネス展開の妨げを解消することに資する。特に侵害訴訟への対応として、無効審判請求の提起時期は、早ければ早いほどよい。

中国では、侵害訴訟を審理する裁判所は、特許権の有効性を判断する職権がない。それゆえ、侵害訴訟において、無効とされるべき特許権でも、無効審判で特許審判委員会により無効とされなければ、その特許権は、ほかの安定性の高い特許権に比べて、効力に相違がない。一方、無効審判で

特許審判委員会により無効とされたら、侵害訴訟において、権利者は権利主張の根拠がなくなる。

しかし、無効審判はかなり時間がかかる。特に侵害訴訟に係る特許権について、大部分の無効審判は一審、二審の行政訴訟を経過しなければならない。このように、無効審判の終わるまで通常2年ぐらいの時間がかかり、時にはなかなか終わらない場合もある。

したがって、侵害訴訟が提起されてから無効審判を請求する場合、侵害訴訟の判決が無効審判審決より早く出されることがあり、ひいては訴訟の判決が実行されているのに、無効審判請求の審決がまだ確定されていないことがある。このように、結果的に特許権が無効とされても、実行された判決に対して遡及効力を有しない。

また、できるだけ早めに無効審判請求を提起すれば、権利者が税関にイ号製品の差し押さえを請求すること、権利侵害行為の訴前停止を請求すること、裁判所に証拠保全を請求することなどを有効に防止することができる。

しかし、他人の特許権に対してすべて無効審判請求を行うと、人力や物資を大量に消耗し、かつ多くの人と直接トラブルを起こすため、ビジネスの発展に不利である。実際に、多くの会社にとって、自社の製品・技術に係る特許を見つけた時、又は権利者から警告状を受け取った時、直ちに無効審判請求を提起することは無理であり、況してそこまでする必要もない。

実用新案権及び意匠権について、実体審査されないため、その安定性が全体的に低い。「特許紛争事件の審理における法律適用の問題に関する最高裁判所の若干の規定」（2001年）第9条の規定によれば、侵害被疑者が答弁期間内に無効審判請求を行って、侵害訴訟の中止を裁判所に請求すれば、通常、裁判所は審理を中止する。したがって、実用新案権及び意匠権について、特にそれら権利を無効とする無効理由及び証拠が十分である場合、提訴された後に対応することが考えられる。

発明特許についても、十分な無効理由及び証拠を有し、かつその発明特許を無効とする自信がある場合、提訴された後に対応することが考えられ

る。これは、無効理由が非常に十分である場合、裁判所は訴訟を中止する可能性も高いからである。無論、裁判所が訴訟を中止しない場合もある。したがって、この時は利害を図らなければならない。無効審判請求が侵害訴訟に比べてコストがそれほど高くないなら、できるだけ早めに無効審判請求を提起したほうがよい。

なお、公知技術を調査して、自社の製品・技術が公知技術に該当するかどうかを判断し、侵害訴訟において公知技術の抗弁を適用できるか否かを判断することも考えられる。訴訟において公知技術の抗弁が成立できるという自信があれば、無効審判請求を提起せず、提訴された後に対応することが考えられる。このように、人力・物資の無駄遣いを回避できるほか、何らかのリスクに関わるわけでもない。

特許権を無効にする自信がなくかつ侵害訴訟において公知技術の抗弁が成立できると保証できない場合、できるだけ早めに無効審判請求を提起したほうがよい。これにより、特許権の安定性を確かめた上、特許権を無効にできないことで他人の特許権への侵害になることを回避する。

明らかに特許権を無効にすることができない場合、権利者と協議してライセンス料を支払うか、又は特許権への侵害にならないように自社の製品を取り扱う必要がある。

以上をまとめると、無効審判請求を提起するか否か、そして無効審判請求のタイミングについて、ケースバイケースで考慮しなければならない。侵害訴訟及び無効審判請求のコスト、会社にもたらし得る経済的損失、会社の名誉や業務、他の会社との提携関係などビジネス運営上の影響を全体的に考慮した上に、戦略を決定しなければならない。

（2）無効審判請求の委任

Q19 国現地代理人に対する委任状に、無効審判請求人はどのように捺印(サイン)するか。社印または代表者のサインのいずれかさえあればよいのか、それとも両方とも必要なのか。(回答には、委任状のサンプルを添付して、説明する予定)

＜回答＞

無効審判請求人は、署名欄に、社印または代表者のサインのいずれかさえあれば宜しい（詳細は添付の委任状の記入サンプルを参照)。

Q20 無効審判請求において、中国現地事務所に対する委任状は、公証認証が必要か。

＜回答＞

無効審判請求において、無効審判請求人が外国企業であれば、中国現地事務所に対する委任状は、公証認証が必要ではない。捺印またはサイン済みの原本を提出すればよろしい。

Q21 どの場合に特別授権委任状が必要なのか。

＜回答＞

『審査基準』第 4 部第 3 章 3.6 の（7）の規定によれば、下記の各号に該当する場合、代理人には特別委任状が必要となる。

（i）特許権者の代理人が代行して請求人による無効審判請求を認める。

（ii）特許権者の代理人が代行して請求の範囲を訂正する。

（iii）代理人が代行して和解する。

（iv）請求人の代理人が代行して無効審判請求を取り下げる。

Q22 同じ当事者(無効審判請求人、権利者)は、複数の事務所に委任できるか。

＜回答＞

同じ当事者が複数の特許代理機構と同時に委任関係を持っている場合がある。例えば、出願の段階は事務所Aに委任し、無効審判の段階は事務所Bに委任することが挙げられる。

『審査基準』第4部分第3章3.6の（5）には、「同じ当事者が複数の特許代理機構と同時に委任関係を持っている場合、当事者は書面にてその中の1つの特許代理機構を受取人として指定しなければならない。指定していない場合、特許審判委員会は無効審判において最初に委任された特許代理機構を受取人として見なす。最初に委任された特許代理機構が複数ある場合、特許審判委員会は先頭に署名した特許代理機構を受取人として見なす。署名の順番がない（同日に個々に委任した）場合、特許審判委員会は指定の期限までに特許代理機構を指定するよう当事者に通知しなければならない。指定の期限までに当事者が指定してない場合、委任していないものと見なす。」と規定されている。

Q23 委任状の提出期限は？

＜回答＞

『審査基準』第4部分第3章3.6には、「（2）請求人又は特許権者が特許代理機構に委任しているが、特許審判委員会に委任状を提出していないか、若しくは委任状には委任した権限を明記していないか、或いは特許権者が委任状に、委任した権限が無効審判の関係事務に限定する旨のことを明記していない場合、特許審判委員会は指定の期限までにこれを補正するよう請求人又は特許権者に通知しなければならない。請求人又は特許権者が期限満了になっても補正していない場合、委任していないものと見なす。

……

（4）特許法第19条第1項に規定の「特許代理機構に委任しなければならない」請求人が、規定に従って委任していない場合、その無効審判請求を受理しないものとする」と規定されている。

一般的には、無効審判請求の委任状は、無効審判請求時に提出してもよ

く、請求日から１ヶ月以内に提出してもよい。委任手続に不備があるため特許審判委員会より補正通知書を受領した場合、当事者は指定する期限内に補正を行わなければならない。

また、無効審判請求が受理された後、無効審判請求の審決が出される前に、当事者はいつでも委任関係を変更しかつ委任状を追加して提出することができる。

Q24 委任状への捺印（サイン）は、会社代表者であることが必要か？それとも知財部長がするべきか？具体例を示してほしい。

＜回答＞

中国特許審査基準第１部第１章 6.1.2 の規定によれば、請求人が会社である場合、会社の社印で捺印しなければならない。実務上、一部の外国企業(特に欧米企業)は社印がありませんので、会社代表者のサインでも認められる。無効審判請求の際に、特許審判委員会が、実際の会社代表者を調べないため、知財部長でもよろしい。ただし、知財部長の場合、職名が入らず、ただサインすればいい。例えば、ある日本会社の知財部長は田中太郎といい、委任状へのサインは、以下の図面のとおりでよろしい。

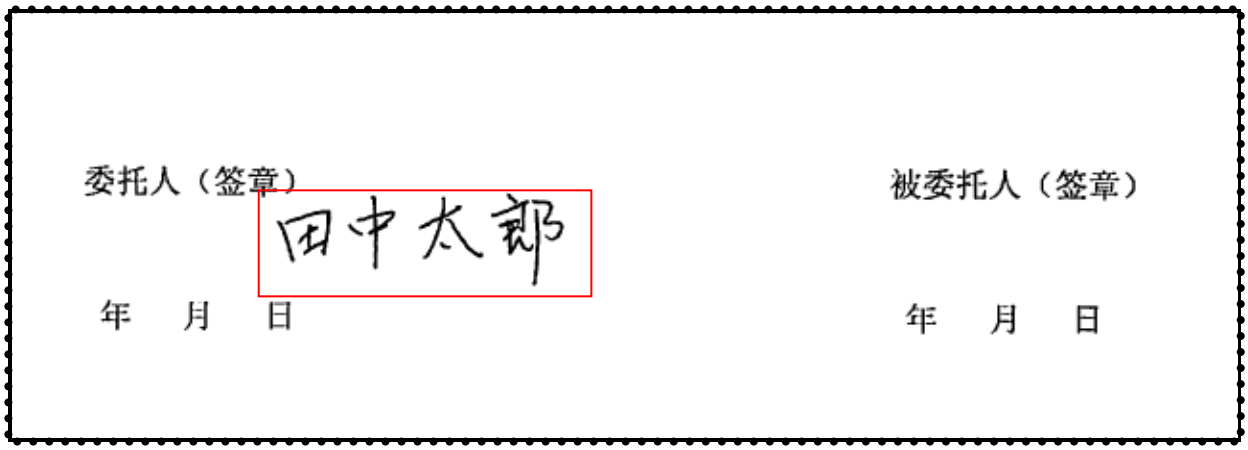


図４：依頼人署名の例

（3）無審判請求の受理

Q25 無効審判請求を提起した後、中国特許審判委員会は、いつ無効審判請求を受理するか。

＜回答＞

無効審判請求の提出書類が方式審査に合格すれば、プラクティスにおいて、通常、無効審判請求を提起した後、特許審判委員会は 3～4 週間に受理通知書を発行し、無効審判請求を正式に受理する。

方式審査に合格しない場合、特許審判委員会は書類や手続不備を指摘し、補正通知書を発行する。書類や手続の不備を全部解消した後、受理通知書が発行される。

請求人が補正通知書の指定期限内に補正を行わっていないか、または 2 回補正も行った後依然として指摘された不備を解消できない場合、無効審判請求は未提出と見なされます。

Q26　権利者に訴えられた場合、訴訟中止を請求するために、無効審判請求を早く受理させる方法はあるか。

＜回答＞

「特許審判委員会の無効審判案件の早期審理方法」の規定によれば、無効審判請求人が無効審判請求時に、侵害訴訟が特許事務管理部門又は裁判所に受理されたことを証明する資料を添付する場合、特許審判委員会はタイムリーに受理すべきである。

プラクティスにおいて、当事者が裁判所より訴訟受理通知書を受領した日から 1 ヶ月以内に、特許審判委員会に無効審判請求書を提出しかつその訴訟受理通知書も添付すれば、早いうちに受理できることになる。

Q27 受理通知書は裁判所が審理を中止する証拠となるか。

＜回答＞

「特許紛争事件の審理における法律適用の問題に関する最高裁判所の

若干の規定」（2001 年）第 9 条の規定によれば、裁判所が受理した実用新案、意匠特許権の侵害紛争事件において、被告が答弁期間内に当該特許権について無効審判を請求した場合、裁判所は訴訟を中止しなければならない。ただし、次に掲げる事情の一に該当する場合は、訴訟を中止しなくてもよい。(1) 原告が提出した検索報告に、実用新案特許の新規性、進歩性を喪失させる技術文献がない場合。(2) 被告が提出した証拠は、その採用した技術が周知されていると証明するに足る場合。(3) 被告が当該特許権の無効審判を請求する際に提出した証拠またはその依拠となる理由が明らかに不十分である場合。(4) 裁判所が訴訟を中止すべきではないと考えているその他の場合。

上述の規定から分かるように、実用新案権又は意匠権について、無効審判請求の受理通知書は裁判所が審理を中止する証拠とすることができる。また、裁判所も、無効理由及び証拠が十分であるか否かを確認するため、無効審判請求書及び関係証拠も、裁判所に審理の中止を請求する証拠とすることができる。

「特許紛争事件の審理における法律適用の問題に関する最高裁判所の若干の規定」（2001 年）第 11 条の規定によれば、裁判所が受理した発明特許権侵害紛争事件において、被告が答弁期間内にその特許権について無効審判を請求した場合、裁判所は訴訟を中止しなくてもよい。したがって、発明特許について、無効審判請求受理通知書のみを裁判所に審理の中止を請求する証拠とする場合、その役割はあまり大きくないように思われる。一方、無効理由及び証拠が非常に十分である場合、裁判所が審理を中止する可能性は高くなる。したがって、この場合、裁判所に審理を中止してもらえるように、無効審判請求書とともに関係証拠も提出するのは極めて必要なことである。

Q28 無効審判請求が不受理になる場合は（細則第 66 条）どのような場合なのか。

＜回答＞

無効審判請求が不受理になる場合は以下のとおりである。

（1）特許審判委員会に無効審判請求に対して審決が出された後に、また同様な理由及び証拠で無効審判請求を提起する場合、特許審判委員会に受理されない。

（2）特許法第 23 条第 3 項の規定に合致しないことを理由に意匠権を無効にするよう請求したが、権利の衝突を証明する証拠を提出していない場合、特許審判委員会に受理されない。

（3）中国に恒常的な居所又は営業所を有しない外国人、外国企業又は外国のその他の組織が、中国で特許出願その他の特許事務を行う場合、適法に設立された特許代理機構に委任しなければ、特許審判委員会に受理されない。

（4）無効審判請求の対象が公告登録された特許でなければ、受理されない。

（5）特許審判委員会に特許権の全部又は一部が無効とされる審決が出された後に、当事者がその審決を受領した日から 3 ヶ月以内に裁判所に提訴しないか、又は裁判所がその審決を維持する旨の判決を確定した場合、審決で無効とされた特許権に対して再度提出した無効審判請求は受理されない。

（6）請求人の主体資格が『審査基準』第 4 部第 3 章 3.2 の規定（上文を参照）に合致しない場合、その無効審判請求は受理されない。

（7）無効理由は特許法実施細則第 65 条第 2 項に規定する理由に該当しない場合、受理されない。

（8）請求人が無効理由を具体的に説明していないか、又は証拠を提出するが、すべての証拠に基づいて無効理由を具体的に説明していないか、又は各無効理由の根拠を明示していない場合、その無効審判請求は受理されない。

Q29 方式審査に合格しない場合、無効審判請求は却下されるか。

＜回答＞

無効審判請求の方式審査は主に、請求書類の形式、無効審判請求の対象、無効審判請求人の適格性、委任手続、無効審判請求の範囲及び理由、審決が出された特許権について再度無効審判請求、手数料の支払い状況などについて審査する。

方式審査を経て、無効審判請求が特許法及び実施細則と審査基準の関係規定に合致せず、補正する必要がある場合、特許審判委員会は、通知書を受領した日から 15 日以内に補正する旨の補正通知書を請求人に発行し、要求すべきである。期限満了になっても補正していないか、又は指定期限内に補正したが、2 回補正も行った後依然として不備がある場合、無効審判請求が提出されないものと見なす。

提出されないものと見なす場合は、具体的に次のとおり挙げられる。

（1）無効審判請求書には、無効審判請求の範囲が明確にされなければならない。明確にされていない場合、特許審判委員会は、請求人に指定する期限内に補正するよう通知する。期限満了になっても請求人が補正していない場合、その無効審判請求が提出されないものと見なす。

（2）無効審判請求書及びその添付書類は 1 式 2 部で、かつ規定の書式に合致しなければならない。書式に合致しない場合、特許審判委員会は、請求人に指定期限内に補正するよう通知する。期限満了になっても補正していないか、又は指定期限内に補正したが、2 回補正も行った後依然として不備がある場合、無効審判請求が提出されないものと見なす。

（3）請求人が無効審判請求日から 1 ヶ月内に無効審判請求の手数料を払っていないか、或いは一部しか払っていない場合、無効審判請求が提出されないものと見なす。

Q30 提起した無効審判請求を自発的に取り下げることは可能か。取り下げる場合の法的結果は？

＜回答＞

特許法実施細則第72条には、「特許審判委員会が無効審判請求に対して審決を出す前に、無効審判請求人はその請求を取り下げることができる。

特許審判委員会が審決を出す前に、無効審判請求人がその請求を取り下げ、或いはその無効審判請求が取り下げられたと見なされる場合、無効審判請求の審査手続が終了する。ただし、特許審判委員会はすでに行った審査で特許権の無効又は一部無効とするような決定を出すことができると判断する場合、審査手続を終了しない。」と規定されている。

このように、請求人は無効審判審決が出される前に自発的にその請求を取り下げることはできるが、請求人の自発的な取り下げにより必ずしも無効審判手続を終了するわけではない。合議体は当事者（主に請求人）が主張した事実、理由及び提出した証拠で、特許権を無効にする審決を出すことに足ると判断する場合、引き続き審査して決定を出すことができる[15]。

Q31 無効審判請求がみなし取り下げになった場合、後の法的手続は？

＜回答＞

よく見られる無効審判請求がみなし取り下げになる場合として、請求人が口頭審理呼出状への応答書を提出せず、口頭審理にも出頭しない場合が挙げられる。この時、もし当事者が上記行政行為に不服がある場合、裁判所に行政訴訟を提起するか、或いは特許庁の法律事務部に複議を請求することができる。しかし、『国家知的財産権局の行政複議の規則』16の規定によれば、当事者は特許審判委員会に行われた具体的な行政的行為に不服がある場合、特許庁の法律事務部に複議を請求することができない。したがって、当事者は特許審判委員会に出された無効審判請求がみなし取下げになる旨の通知書に不服がある場合、裁判所に行政訴訟を提起することしかできない。

---

[15] この部分は改正法に新たに追加された内容である。

[16] 「国家知的財産権局の行政再審議の規則（第24号）」第6条：下記の場合のいずれかに該当する場合、行政複議を請求することができない。(3) 特許権者と無効審判請求人が特許審判委員会に出された無効審判請求に対する決定に不服がある場合。

Q32 無効審判請求で早期審理を請求できるか。

＜回答＞

特許審判委員会に受理されかつ審決が出されていない無効審判請求について、下記の機関は特許審判委員会に早期審理を請求できる。

（1）省、自治区、直轄市の人民政府及び特許管理業務量が多くかつ実際に処理能力を有し、区を設けた市級人民政府が設立した特許業務管理部門、

（2）特許権侵害案件を審理する権利を持つ各級裁判所、

（3）特許審判委員会によって早期審理の請求を受けるべきであると判断される他の機関。

早期審理を請求する場合、書面にて「無効審判請求案件の早期審理請求書」を提出し、早期審理を請求する案件の特許番号及び早期審理請求の理由を明記し、かつ請求を行う機関が特許権侵害紛争案件を受理したことを証明する証明資料を添付しなければならない。

特許審判委員は、他の案件の審査より、早期審理の要件を満たした無効審判請求案件の審査を優先する。

Q33 特許審判委員会は、いつ無効審判請求があった旨を権利者に通知するか。

＜回答＞

無効審判請求が、方式審査を経て特許法と特許法実施細則及び審査基準の関連規定に合致している場合（上記方式審査の要件を満たした後)、特許審判委員会は請求人と権利者に無効審判請求受理通知書を発行し、無効審判請求書及び関連書類の謄本を権利者に転送する。

（4）期限

Q34 請求人の立証期間は？

＜回答＞

（1）請求人は無効審判請求日から 1 ヶ月以内に証拠を補足し、かつこの期間内に、証拠に基づいて関連する無効理由を詳しく説明することができる。証拠に基づいて理由を詳しく説明しない場合、この証拠は考慮されない。

（2）請求人が無効審判請求日から起算して1ヶ月以降に証拠を補足する場合、特許審判委員会は一般的にそれを考慮しない。ただし、権利者による請求項の合併又は反証について、請求人が特許審判委員会の指定期限内に証拠を補足し、かつこの期限内に当該証拠に基づいて関連の無効理由を詳しく説明する場合は除く。

（3）技術用語辞典や技術マニュアル、教科書などの該当する技術分野における技術常識を証明する証拠、又は証拠の法的形式を完備させるための公証書類や原本などの証拠について、その立証期限は、口頭審理での弁論の終了前であるが、口頭審理現場で上記証拠を提出し、無効理由を追加することは、合議体に認められない。

（4）外国語証拠の中国語訳文の提出期限は、上記立証期限の要求と同じである。

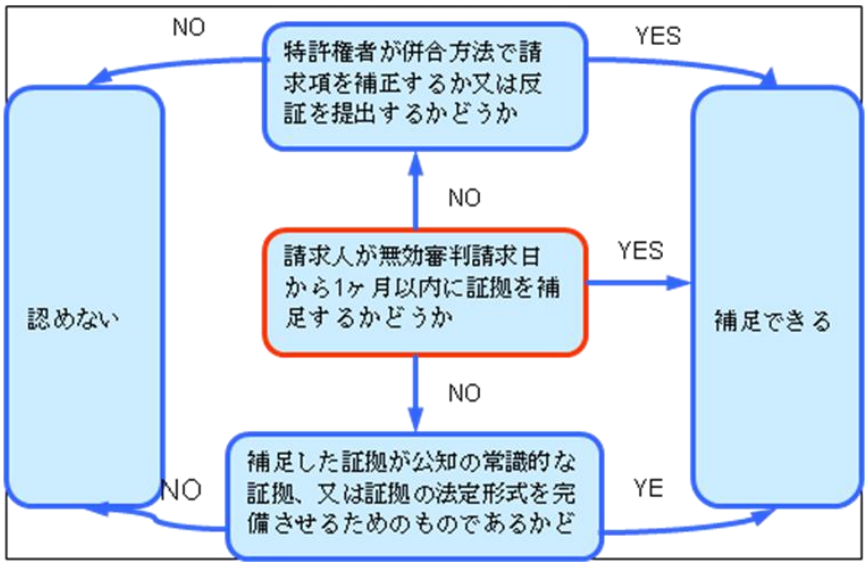


図 5：請求人の立証期限に関する略図

Q35 無効審判において、提出書類の形式に対する補正が可能な期間はどれぐらいあるか。

＜回答＞

請求人は、無効審判請求後の1ヶ月以内に、提出書類の形式に対して補正できる。

提出書類の形式の不備が特許審判委員会に指摘され、補正通知書が発行される場合、指定期限内(通常、15日間または7日間)に補正を行えばよい。

Q36 無効審判において、特許審判委員会が指定した期間は延長できるか。

＜回答＞

一般的に、当事者は特許行政審査手続において、期限内にある行為又は手続を実行或いは完成することができない正当な理由がある場合、期限延長を請求することができる。

ただし、『審査基準』第 5 部第 7 章第 4.1 節には、「無効審判において、特許審判委員会が指定した期限は延長してはならない」と規定されている。

したがって、当事者は特許審判委員会が指定した期限内に、応答又は意見陳述を行わなければならない。

Q37 「事情が複雑である」という主張は権利の回復[17]を請求することができるか。

＜回答＞

特許法実施細則第 6 条には、「当事者は不可抗力の事由で、特許法又は本細則に規定した期間又は国務院特許行政部門が指定した期間に間に合わず、その権利を喪失した場合は、障害がなくなった日から 2 ヶ月以内に、遅くとも期間満了日から 2 年以内に、国務院特許行政部門に権利の回復を請求することができる。

[17] 権利の回復とは、特許審判委員会が発行した通知書（例えば、補正通知書など）に対し、当事者が指定の応答期間内に応答していない結果、当該無効審判請求が未提起又は取下げられたと見なされたなどの場合において、当事者が無効審判手続きなどの再開を申請することをいう。

前項に規定された場合を除き、当事者はその他の正当な理由により、特許法又は本細則に規定された期間又は国務院特許行政部門が指定した期間に間に合わず、その権利を喪失した場合は、国務院特許行政部門の通知を受領した日から2ヶ月以内に、国務院特許行政部門に権利の回復を請求することができる。……」と規定されている。

上記規定によると、当事者が「事情が複雑である」ということを理由に権利の回復を請求しても、通常、この理由は上記規定された「正当な理由」に該当しないと判断される。当事者が法定期間内又は指定期間内に応答するのが確かに難しい場合、期間満了日前に期限延長を請求することができる。

Q38 無効審判の手続きが特許権の帰属紛争で一年以上中止された場合[18]、どのように審判を再開させるか。

＜回答＞

無効審判において、特許権の帰属紛争の当事者の請求による中止、又は裁判所の財産保全の執行協力要請による中止については、中止期限は1年を超えないものとする。中止期限が満了になると、特許庁は自ら関連手続を再開する。

中止期限内にある特許出願（又は特許）について、地方の知的産権管理部門が出した処理決定、又は裁判所が出した判決が確定した後（権利者に変更がある場合には、書誌事項変更手続を行った後）に、特許庁は中止手続を終了しなければならない。

したがって、無効審判の手続きが特許権の帰属紛争で一年以上中止され、かつ合議体が特許管理部門の処理決定又は裁判所の判決を受領しておらず、当事者による中止期限を延長する請求も受け取っていない場合、特許法実施細則第86条[19]の規定により、無効審判手続を中止した部門によって

[18] 『審査基準』第5部第7章の規定によると、中止とは、地方の知的財産権管理部門又は裁判所が特許権の帰属をめぐる紛争を受理した際、もしくは裁判所が特許権に対する財産保全措置を裁定した際に、特許庁は、権利帰属をめぐる紛争当事者の請求又は裁判所の要請に応じて、関連手続きを中止させる行為をいう。

[19] A86：当事者に特許出願権又は特許権の帰属について紛争が発生し、すでに特許業務管理部門に調停を請求

自発的に無効審判を再開する。

Q39 権利者は、自社／自分の権利に対する無効審判請求があったことを知った後、答弁書や証拠をいつ提出すべきか。

＜回答＞

権利者は特許審判委員会が指定した応答期限内に証拠を提出しなければならない。無効審判において指定期間は通常1ヶ月である。権利者が証拠を提出するか又は補足する場合、上記期限内に提出又は補足した証拠について具体的に説明しなければならない。

また、技術用語辞典や技術マニュアル、教科書などの該当技術分野における技術常識を証明する証拠、又は証拠の法的形式を完備させるための公証書類や原本などの証拠については、口頭審理での弁論の終了前に補足してもよいとする。

（5）その他

Q40 無効審判において特許権者が変更された場合の注意点。

＜回答＞

特許法実施細則第 89 条[20]の規定によると、特許権の譲渡は特許庁に、書誌事項の変更及び登録手続をしなければならない。当事者が上記手続を行ってはじめて、特許権の譲渡は発効する。

無効審判請求の審理中、係争特許の権利譲渡が発生する場合、当事者が上記登録手続きを完成しない限り、特許権の譲渡は発効しない。したがっ

し又は裁判所に提訴している場合、国務院特許行政部門に関連手続の中止を請求することができる。
前項の規定に基づいて、関連手続の中止を請求する場合、国務院特許行政部門に請求書を提出し、かつ特許出願番号又は特許番号が明記された特許業務管理部門又は裁判所の受理に関する書類の謄本を添付しなければならない。
特許業務管理部門が行った調停書又は裁判所が行った判決が効力を生じた後、当事者は国務院特許行政部門に関連手続の再開の手続をしなければならない。中止を請求した日から一年以内に、関連する特許出願権又は特許権の帰属の紛争が終結しておらず、関連手続を引続き中止する必要がある場合、請求人は当該期間内に中止の延長を請求しなければならない。期間を経過しても延長の請求をしない場合は、国務院特許行政部門は自発的に関係関連手続を再開する。

[20] A89：国務院特許行政部門は、特許登録簿を設置し、以下の特許出願及び特許権関係に関する事項を登録する。（1）特許権の付与。(2)特許出願権、特許権の譲渡。

て、登録手続きを行う前に、無効審判に係る関連書類は依然として元の特許権者に転送する。手続きが完成された後でも、合議体は自発的に元の特許権者に送付した書類を新特許権者に再度転送しない。

また、元の特許権者及び譲受人にとって、必要な譲渡登録の手続きを行うほか、関連の法律書類についても、必要な引き継ぐ手続きを行わなければならない。特に、譲受人にとって、元の特許権者又は合議体に無効審判の情報を了解する必要があり、その後の無効審判に自分の権利を主張したい場合、例えば委任などの必要な手続きをさらに完備しなければならない。

Q41 優先権を確認する必要がある場合、優先権書類をどのように取り寄せるか。

＜回答＞

（1）特許権者が本件特許の優先権書類を提供できる場合、できるだけ提供すべきである。

（2）請求人が関連特許の優先権書類を取得できない場合、合議体に案件の当初の書類を取り寄せることを請求する一方、特許庁の方式審査部と連絡することが考えられる。

Q42 特許審判委員会は職権により無効理由を変更・追加できるか。

＜回答＞

特許審判委員会は審査する案件について、当事者による無効審判請求の範囲、理由及び証拠の制限を受けず、職権によって審査することができる。

『審査基準』第 4 部第 3 章 4.1 には、下記のとおり規定されている。

「下記の場合に、特許審判委員会は職権に基づいた審査を行うことができる。

（1）請求人による無効理由と証拠が明らかに対応しない場合は、特許審判委員会は関連する法令規定の意味を告知して、対応した無効理由への

変更を許可するか、若しくは職権に基づいて自ら変更することができる。例えば、請求人が提出した証拠は、同一の特許権者による特許出願日前に出願し、かつ特許出願日以降に公開された中国の発明特許書類であったが、無効理由としては特許法第 9 条第 1 項に合致しないと主張した場合、特許審判委員会は請求人に、特許法第 9 条第 1 項及び第 22 条第 2 項の意味を告知して、無効理由を当該特許が特許法第 22 条第 2 項に合致しないということへの変更を許可するか、若しくは職権に基づいて無効理由を当該特許が特許法第 22 条第 2 項に合致しないということへと変更することができる。

（2）特許権が、請求人が言及していない、明らかに特許法により保護されるものではないというような不備がある場合、特許審判委員会は、これに関する無効理由を導入して審査することができる[21]。

（3）特許権に請求人が言及していない不備があることによって、請求人による無効理由について審査できない場合は、特許審判委員会は職権に基づいて、これに関する理由を導入して特許権に存在する前述の不備について審査することができる。例えば、無効理由は独立項 1 が進歩性を有しないということになっているが、当該請求項が不明瞭であるため、その技術的範囲を確定することができず、進歩性の審査の基礎がない場合には、特許審判委員会は特許法第 26 条第 4 項に関する無効理由を導入して審査することができる。

（4）請求人が、引用関係のある請求項同士の中のある請求項について無効審判を請求しているが、同じ理由を以ってはその他の請求項の無効審判を請求しておらず、当該無効理由を導入しないと不合理的な審査結論となってしまう場合には、特許審判委員会は職権に基づいて当該無効理由を導入し、その他の請求項について審査することができる。例えば、請求人は請求項 1 が新規性を有しないこと、従属項 2 が進歩性を有しないことを理由に無効審判を請求しているが、もし特許審判委員会は請求項 1 が新規

[21] 例えば、対象特許が特許法第 2 条、第 5 条及び第 25 条に合致していない不備を有する場合。

性を有すること、従属項2が進歩性を有しないことを認定したら、職権に基づいて請求項1の進歩性について審査することができる。

（5）請求人が、引用関係のある請求項同士の中のある請求項に不備があるという理由により無効審判を請求しているが、その他の請求項にも性質の同一な不備があることを指摘していない場合、特許審判委員会は当該不備に対応した無効理由を導入して、その他の請求項について審査することができる。例えば、請求人は請求項1に構成要件が追加されたことにより特許法第33条の規定に合致しないことを理由に請求項1について無効審判を請求したが、従属項2にも同じ不備があることを指摘しなかった場合、特許審判委員会は特許法第33条の無効理由を導入して、従属項2について審査することができる。

（6）請求人は、特許法第33条又は特許法実施細則第43条第1項の規定に合致しないことを理由に特許権の無効審判を請求しており、かつ新規事項の追加に関する事実について具体的に分析・説明したものの、当初の出願書類を提出していない場合、特許審判委員会は当該特許の当初の出願書類を証拠として導入することができる。

（7）特許審判委員会は技術手段が技術常識であるかどうかを職権に基づいて認定することができ、かつ、技術用語辞典、技術マニュアル、教科書などの該当技術分野における技術常識を証明する証拠を導入することができる。[22]」

実務において、職権による無効理由の変更・追加は少ない。理由の一つは、職権によって裁判する行為は、必然的に一方の当事者に不利な影響を与えるからである。例えば、職権によって技術常識を導入することで特許が無効にされる可能性がある。

22　例えば、対象特許の請求項のある構成要件について、請求人はそれが技術常識であると主張したが、特許権者は当該主張を認めない場合、合議体は、職権によって技術常識を証明する証拠を導入して審決を下すことができる。

Q43 無効審判において、特許権者は請求の範囲、明細書を訂正できるか。訴訟に影響があるか。特許権者が請求項を訂正するタイミング及び方法は？請求項の削除とは？発明の選択肢の削除とは？請求項の併合とは？

＜回答＞

無効審判において、特許権者による出願書類の訂正は下記の制限がある。

（1）発明又は実用新案の出願書類の訂正は請求の範囲のみに限られ、意匠は訂正できない。

（2）訂正の原則：①当初の請求項の主題名称を変更してはならない。②権利化された請求項に比べて、当初の特許の権利範囲を拡大してはならない。③当初の明細書及び特許の範囲の記載事項を超えてはならない。④通常、権利化された請求の範囲に記載されていない構成要件を追加してはならない。

（3）上記の訂正原則を満たした前提に、請求の範囲の訂正は、請求項の削除、合併及び発明の選択肢の削除のみが可能である。

特許権者が無効審判において請求の範囲を訂正することは、これ前の登録書面に記載の請求項を放棄することと見なされ、最後に訂正した書類を審査対象として審査するが、これは訴訟にも適用できる。

特許権者が請求項を訂正する場合、期限について下記のような要件を満たしなければならない。（1）特許審判委員会が無効審判審決を出す前に、特許権者は請求項又は請求項に含まれた発明を削除できる。（2）下記の 3 つの場合の応答期間内にのみ、特許権者は併合の方法で請求の範囲を訂正することができる。すなわち、①無効審判請求書に対する応答期限と、②請求人による無効理由の追加又は証拠の補足に対する応答期限と、③請求人の言及していない特許審判委員会が導入した無効理由又は証拠に対する応答期限とがある。

請求項の削除とは、請求の範囲の中から 1 項又は複数の請求項、例えば独立項又は従属項を削除することを指す。

請求項の合併とは、特許掲載公報に同一の独立項に従属する 2 項又は 2 項以上のお互いに従属関係を有しない請求項を合併することを指す。

発明の選択肢の削除とは、同一の請求項に並列の関係にある 2 つ以上の発明の選択肢から 1 つ又は 1 つ以上の発明を削除することを指す。

Q44 特許権者は無効審判請求通知書を受領した後にどのように対応すべきか。

＜回答＞

まず、応答期限に注意すべきである。証拠又は答弁書を提出する必要がある場合、指定の応答期限内に提出しなければならない。

また、特許権者が無効審判案件について、代理事務所を改めて依頼する必要がある場合、特許審査段階に依頼した代理事務所を選択することもでき、新しい代理事務所を選択することもできるが、いずれも規定を満たした委任状を提出しなければならない。

さらに、特許権者が受理通知書に添付された無効審判請求書及び他の資料について検討する必要がある。具体的には、請求人がどなたであるか、請求人と権利の衝突を有するかどうか、和解の可能性、請求人が主張した無効理由が成立するかどうか、証拠が適切かどうかなどがある。請求書を全体的に分析した上、請求の範囲を補正するかどうか、応訴するかどうかを考慮する。

Q45 特許権者が反証を提出する時の注意点は？

＜回答＞

特許権者は特許審判委員会が指定した応答期間内に証拠を提出すべきである。つまり、反証の補足又は提出期間は上記の応答期間内でなければならない。通常、特許審判委員会による指定期間は 1 ヶ月であり、この期限は延長できない。言い換えれば、合議体が無効審判請求書及び他の添付

資料を特許権者に転送した後に、特許権者は1ヶ月内に答弁書及び／又は証拠を提出する必要があり、さらに提出した証拠に基づいて理由を詳しく説明しなければならない。

また、技術常識を証明する証拠、又は証拠の法的形式を完備させるための証拠について、口頭審理での弁論の終了前に補足してよいとする。

第二節　口頭審理

（1）口頭審理の請求

Q46 口頭審理をいつ、どのように請求するか。また、通常、無効審判請求を提起した後のいつ行うか。

＜回答＞

無効審判において、当事者が無効審判を請求する日から、無効審判請求の審決が出されるまでに、当事者は口頭審理を請求することができる[23]。

通常、無効審判請求人が無効審判請求の同時に口頭審理を請求することができる。すなわち、無効審判請求書にその意思を表明することができる。権利者の場合、審判委員会から転送された無効審判請求書を受領した後に、意見書を提出する際に口頭審理を請求することができる。

口頭審理請求の理由について、例えば、無効審判の当事者は請求書若しくは意見書にて「相手側と face－to－face で証拠調べ、弁論を行う必要がある」「合議体に面と向き合って事実を説明する必要がある」「実物説明を行う必要がある」「証言をした証人に出頭してもらう必要がある」などと明記することができる。

口頭審理は書面にて請求しなければならない。

Q47 中国において、全ての無効審判請求は口頭審理があるか。無効審判請求は、何名の審判官で審理するか。

＜回答＞

『審査基準』第 4 部第 3 章の 4.4 には、「当事者の請求に基づき、又は事件の状況に応じて特許審判委員会は無効審判請求について口頭審理を行うことができる」と規定されている。同章の 4.4.4 には、場合によって選択できる審査形態がいくつか挙げられている。

[23] 『審査基準』第 4 部第 4 章の 2 には、「口頭審理を行っていない無効審判請求事件について、特許審判委員会が審決を出す前に当事者から上記の理由で書面にて提出された口頭審理請求を受け取った場合、合議体は口頭審理を行うことに同意しなければならない」と規定されている。

上記規定からすれば、全ての無効審判請求は口頭審理があるわけではない。例えば、(1) 権利者が無効審判請求書類を受領して、特許審判委員会の指定する応答期限までに口頭審理を請求しておらず、かつ、特許審判委員会が請求人による証拠及び無効理由に基づき特許権を全部無効にする審決を出すことができると判断する場合、口頭審理を行わないことになる。(2) 口頭審理呼出状を発行した後に、当事者の関係で予定通りに口頭審理を行わなかった場合、特許審判委員会は直接審決を出すことができる。(3) 関連事件の先の無効審判請求の審決若しくは裁判所による判決で認定された事実に基づき、本件無効審判請求に対して審決を直接出すことができる場合、口頭審理を行わずに審決を直接出すことができる、など。

ただし、当事者が書面にて口頭審理を請求した場合、合議体は口頭審理を行うことに同意しなければならない[24]。

プラクティスにおいて、ほとんどの無効審判請求は、特許審判委員会が口頭審理を行って審理する。

無効審判請求は、審判官 3 名からなる合議体によって審理されるのが一般的である。合議体のメンバーは通常、審判長 1 名、主席審判官 1 名、参与審判官 1 名である。事件が簡単である場合、審判官 1 名のみで独立して審理することができる（プラクティスにおいてこのような場合は極めて少ない)。

下記の事件について、審判官 5 名（審判長 1 名、主席審判官 1 名、参与審判官 3 名）からなる合議体によって審理される。(1) 国内外で重大な影響がある事件。(2) 重要で難しい法的問題に関わる事件。(3) 重大な経済的利益に関わる事件[25]。5 人合議体を組む場合、特許審判委員会の主任委員又は副主任委員の承認が必要である。

[24] 『審査基準』第 4 部第 4 章の 2 を参照。
[25] 『審査基準』第 4 部第 1 章の 3.2 を参照。

Q48 当事者双方（無効審判請求人と権利者）は、口頭審理に出頭しなければならないか。

＜回答＞

権利者は口頭審理に出頭しなくてもよい。出頭しなくても、通常、無効審判の進行に影響を与えない（口頭審理の進行及び審決の作成・発行に影響を与えないという意味である）[26]。

請求人も口頭審理に出頭しなくてもよい。その代わりに書面にて意見を主張することができる。ただし、無効審判請求人が合議体から発行された「口頭審理呼出状」に指定された期限内に応答せず（書面的意見或いは口頭審理呼出状への応答書を提出せず)、しかも口頭審理に出頭しない場合、無効審判請求は取下げられたものとみなされ、無効審判は中止することとなる[27]。つまり、請求人が口頭審理呼出状に応答せず、しかも口頭審理にも出頭しない場合、無効審判請求は取下げられたものとみなされる。口頭審理の進行に影響を及ぼさないように、請求人は口頭審理呼出状への応答、口頭審理への出頭のうちの少なくとも一方をしなければならない。無効審判請求人が口頭審理に出頭しないが、口頭審理呼出状への応答書を提出した場合、特許審判委員会は無効審判請求の審理を継続しなければならない。

Q49 口頭審理に出頭する際に、出頭人数の制限はあるか。

＜回答＞

『審査基準』第 4 部第 4 章の 5 の規定によれば、口頭審理に出頭する当事者及び代理人は 4 人を超えてはならない。口頭審理呼出状への応答書に記入した出頭人数が 4 人未満の場合、口頭審理の前に他の人を指定して出頭してもらうことができる。

---

26 特許法実施細則第 70 条第 3 項。

27 『審査基準』第 4 部第 3 章の 7 を参照。

Q50 口頭審理呼出状の受領後の準備作業は？

＜回答＞

口頭審理は合議体が行う行政審判手続であり、事件の事実を調べ、当事者に口頭審理の現場で意見の陳述、証拠調べ、弁論の機会を与えることを主な目的とする。そのため、無効審判請求について、技術や法律などの観点から合議体に説明し、相手側の意見に反論することは非常に重要な訴権である。また、現場での弁論時のテクニック、審理の重点の把握も、当事者が自分にとって有利な審決を得るためのポイントである。要するに、無効審判に積極的に応訴することは、当事者の準備作業における最重要事項である。

口頭審理呼出状を受領した後に、当事者が最も注意を払うべき期限は 2 つある。一つは、口頭審理呼出状への応答書を提出する期限であり、もう一つは、口頭審理の開催日時である。口頭審理呼出状への応答書の提出期限は、口頭審理呼出状に指定された期限である。一般的には口頭審理呼出状を受領した日から 7 日以内に、当事者は出頭者を決めてから特許審判委員会に出頭の意思を表明する応答書を提出し、委任状、当事者及び証人の身分を証明する書類などをともに提出することができる。請求人が口頭審理呼出状への応答書を提出しない場合の結果は、Q48 への回答を参照すれば分かる。口頭審理の開催日時も口頭審理呼出状に指定されるものであり、事件の難易さ、特許権者による訂正の有無、反証の有無などによって異なる。一般的には、口頭審理呼出状を発行した日から 1～2 ヶ月以内に口頭審理を行うと指定される[28]。当事者はこの期間内に次のような準備作業をすることができる。

（1）口頭審理に出頭するか否かを決める。

権利者の場合、口頭審理に出頭しなくても、無効審判請求の審理の進行に影響を与えない。請求人の場合、無効審判請求を放棄するなら、何の書類も提出せず、かつ口頭審理に出頭しなくてもよい。こうすれば、当該無

[28] プラクティスにおいて、口頭審理は通常、事件の難易さに応じて通知書発行日から 22 日後、37 日後、45 日後に行われる。

効審判請求は取下げられたものとみなされる。特許審判委員会は口頭審理開催日の後に審理終結通知書を発行する。ただし、請求人側と権利者側が和解に合意した場合、無効審判請求を放棄する旨の声明を書面にて提出したほうがいい。なぜなら、現行特許法により、特許審判委員会は当事者から提出された証拠及び無効理由に基づき無効審判請求を自ら審理する可能性があるからである[29]。

（2）出頭者を決める。

口頭審理に出頭すると決めたら、出頭者を決めるべきである。当事者が個人である場合、自ら出頭することができ、特許弁理士或いは公民代理人に依頼して出頭してもらうこともできる。当事者が法人である場合、法定代表者が出頭することができ、特許弁理士或いは公民代理人に依頼して出頭してもらうこともできる[30]。いずれか一方の出頭者は 4 人を超えてはならない。4 人以外の人は傍聴しかできない。傍聴者は発言権がない[31]。

当事者双方は証人の出頭を求めることができる。その証人は、事前に証言をしたことがあり、かつ口頭審理呼出状への応答書に記入した証人でなければならない[32]。証人は民事上の行為能力を有しなければならない。証人が中国語を話せない場合、通訳者を手配すべきである。証人は事件の審理を傍聴することができず、合議体の質問に答える時にしか現場に出ることができない。

（3）かかる書類を提出する。

口頭審理への出頭及び出頭者を決めた後に、口頭審理呼出状を受領した日から 7 日以内に、口頭審理呼出状への応答書、委任状、当事者及び証人の身分を証明する書類などを特許審判委員会に提出すべきである。

口頭審理呼出状への応答書には、出頭者の氏名、通勤先、証人による証明の有無、証人の氏名、通勤先及び証明の事実、物的証拠の実演の有無な

29 特許法実施細則第 72 条を参照。
30 『審査基準』第 4 部第 4 章の 3 を参照。
31 『審査基準』第 4 部第 4 章の 12 を参照。
32 『審査基準』第 4 部第 4 章の 10 を参照。

どを明記しなければならない。

委任状には、依頼人と受託人の情報、委任権限を明記すべきであり、受託人が特許弁理士の場合、特許弁理士の業務従事証の番号を明記しなければならない。

（4）応訴資料を準備する。

準備すべき資料として、証拠の原本、公知技術を証明するための証拠、提出した証拠の真実性、合法性、関連性を証明する補強証拠、答弁状などが挙げられる。応訴資料を準備しながら、相手側による証拠、意見書など、特に争点について詳しく検討する必要があり、場合によってリハーサルを行うことが考えられる。

Q51 口頭審理時に持参すべき書類は？

＜回答＞

口頭審理時に持参すべき書類は主に以下のとおりである。

（1）口頭審理の前に合議体に提示すべき書類。主に身分を証明するためのものである。出頭者が個人である場合は、身分証明書、台湾同胞証明書、パスポートなどの原本を持参すべきである。出頭者が法定代表者の場合は、上記書類のほか、さらに法人及び法定代表者資格を証明する書類、例えば営業免許を持参すべきである。特許弁理士は有効な業務従事証を持参すべきである。

（2）合議体に提出すべき書類。例えば、未提出の委任状、証拠の原本（公証認証文書の原本、公知技術を証明するための証拠、提出した証拠の真実性、合法性、関連性を証明するための補強証拠など）。

（3）答弁のための資料。例えば案件ファイル、答弁状、法律法規、現場で実演するための装置、物的証拠など。

（2）出頭者の資格

Q52 どのような資格があれば、口頭審理に出頭できるか。

＜回答＞

無効審判請求人の主体資格は Q8 への回答を参照。つまり、民事訴訟主体の資格を備えることは、口頭審理に出頭できる必要条件である。民事訴訟法第 49 条の規定によれば、公民、法人その他の組織は民事訴訟主体の資格を有し、民事訴訟の当事者になることができる（無論、ここの公民とは、当事者能力を有する者をいう）。具体的には、個人と組織（法人その他の組織を含む）に分けて、国籍別に以下のとおり説明する。①中国公民の場合、本人又はその代理人（法定代理人と委任代理人を含む）が出頭できる。②外国人（香港、マカオ、台湾住民）の場合、特許法第 19 条の規定に基づき、中国に恒常的な居所を有しなければ、その特許事務を特許代理機構に委任しなければならず、口頭審理に委任代理人に出頭してもらう必要がある。③中国・外国の組織の場合、その法定代表者又は代理人が出頭できる。法定代表者が外国人の場合、特許法第 19 条の規定に従って行わなければならない。

特許権者は権利者として、一般的には民事訴訟主体の資格を自動的に有する。具体的には、個人と組織に分けて以下のとおり説明する。①特許権者が中国人の個人である場合、本人又はその代理人（法定代理人と委任代理人を含む）が出頭できる。②特許権者が外国人である場合、本人が代理人と一緒に出頭しなければならない。③特許権者が中国・外国の組織の場合、その法定代表者又は代理人が出頭できる。法定代表者が外国人の場合、特許法第 19 条の規定に従って行わなければならない。④特許権者が複数の場合、そのうちのどちらか（又はその代理人）が出頭できるが、特許権者全員の許可を得なければならない。⑤特許権者が亡くなったか、又は特許権が譲渡された場合、特許権所有者（その特許権の相続者又は譲受人）は出頭できる。

当事者双方にとって、訴訟資格を有する特許弁理士と公民代理人がすべ

て当事者を代表して口頭審理に出頭できる。

例えば、ある事件において、外国の法人が無効審判を請求し、ある外国人に委任して口頭審理に出頭してもらおうとする。その外国人は当該企業の法律コンサルタント若しくは職員である。この場合、請求人が法人資格を有するため、自然人に委任して公民代理人として口頭審理に出頭してもらうことは、当該企業の合法的な権利である。また、現在このような行為を制限する規定がないため、その外国人が口頭審理に出頭できる。

Q53 口頭審理の出頭者はどのような身分証明、書類を持参すべきか。

＜回答＞

出頭者が個人である場合、身分証明書、台湾同胞証明書、パスポート、軍隊幹部証明書など身分を証明するための原本を持参すべきである。出頭者が法定代表者である場合、上記のほか、法人及び法定代表者資格を証明するための書類を持参すべきである。

Q54 口頭審理に出頭するために、どのような手続きが必要か。外国人の場合、何か特別な手続きが必要なのか。

＜回答＞

口頭審理に出頭するために、指定期間（一般的には 7 日間）内に口頭審理呼出状への応答書を提出しなければならない。証人に出頭してもらうことや、現場で実演すること、物的証拠を説明することなどの希望があれば、口頭審理呼出状への応答書に明記しなければならない。

出頭者が外国人である場合の必要な手続きについて、『特許法』、『特許法実施細則』及び『審査基準』には詳しい規定がないため、プラクティスにおいて、合議体の要求によって取り扱われている。外国人が企業の代表者、技術者若しくは権利者の身分で口頭審理に出頭する場合、厳しい合議体であれば、パスポート、入国証明などの身分を証明するための証拠のほか、当事者の委任状も要求する。一方、それほど厳しくない合議体であれ

ば、身分証明書のみ要求する。

Q55 当事者以外の第三者は、口頭審理を傍聴できるか。傍聴できる場合、傍聴人数の制限があるか。傍聴手続きはどのようになっているか。

＜回答＞

秘密保持のために審理を公開しない事件以外の無効審判の口頭審理は、当事者以外の第三者でも傍聴できる。傍聴人数の制限がない。傍聴者は身分証明書を持参して、口頭審理の前に登録すればよい。

事件に関わる証人は傍聴することができない。

また、傍聴者は口頭審理中に発言する権利を有せず、合議体の許可を得ずに撮影、録音、録画をすることができず、口頭審理の当事者に情報を伝えることもできない[33]。これら規定に違反する場合、傍聴資格が合議体に取り消されることとなる。

Q56 出頭者や傍聴者が外国人である場合、通訳者も同行できるか。

＜回答＞

出頭者や傍聴者が外国人である場合、通訳者も同行できる。ただし、口頭審理の前に、その通訳者が当事者のための通訳者であるか、或いは傍聴者のための通訳者であるかを合議体に説明しなければならない。当事者のための通訳者である場合、口頭審理中に当事者に通訳することができる。傍聴者のための通訳者である場合、その通訳者も傍聴者であるため、口頭審理中に発言することも、通訳することも禁止される。

Q57 証人に出頭してもらう場合、合議体の許可は必要か。

＜回答＞

『審査基準』第 4 部第 4 章の 10 には「当事者が口頭審理中に、証人に

33 『審査基準』第 4 部第 4 章の 12 を参照。

出頭してもらうと申請する場合、合議体は具体的な状況に応じて許可するか否かを決定する」と規定されている。したがって、証人に出頭してもらう場合、合議体の許可は必要である。

（3）口頭審理の審理

Q58 口頭審理は通常どのように進むか。

＜回答＞

口頭審理の流れは民事訴訟の流れと似ており、以下の 4 つの段階に分けられる。

第 1 段階　準備段階

①合議体は、口頭審理の出頭者の身分をチェックする。②審判長は口頭審理が開始すると宣告し、合議体のメンバーを紹介する。③当事者は口頭審理の出頭者を紹介する。双方当事者がともに出頭する場合、合議体は、相手方の資格について異議があるかどうかを当事者に尋ねる。④審判長は当事者の権利と義務を説明する。⑤合議体のメンバーに対する除斥・忌避の申し立てがあるかどうか、証人に出頭してもらうかどうか、実物説明を行うかどうかについて当事者に尋ねる。⑥合議体は当事者に和解の意思があるかどうかを尋ねる。

第 2 段階　調査段階

まず、無効審判請求人は無効審判請求の範囲及び理由を説明し、関連事実及び証拠について簡単に陳述する。次に、権利者は答弁する。その後、合議体は無効審判請求の範囲、理由及び当事者が提出する証拠について確認し、口頭審理の審理範囲を特定する。

第 3 段階　弁論段階

証拠や事実について異議を持っていない場合、双方当事者は証拠や事実を確認したうえ、口頭審理の弁論を行う。双方当事者の弁論が終わった後、審判長は弁論が終了すると宣告する。その後、双方当事者は最後の意見陳

述を行う。

第 4 段階　終了段階

審判長は一時休廷を宣告し、合議体は合議を行う。その後、口頭審理を再開し、審判長は口頭審理の結論を発表する。口頭審理の結論は通常、「事実が明らかになったため、審決を出すことができる」というようなものである。口頭審理の終了後、双方当事者は口頭審理の記録を確認してサインする[34]。

Q59 口頭審理の時、当事者はどのようなものを提出・提示する必要があるか。

＜回答＞

当事者が提出・提示すべき書類は Q51 の回答を参照。

また、口頭審理の時、無効審判請求人は、除斥・忌避の申し立てや和解の意思があるかどうか、無効審判請求の範囲、理由、それを裏付ける証拠及び証拠の組合せ方を明確にすべきである。

口頭審理の時、権利者は、除斥・忌避の申し立てや和解の意思があるかどうか、請求項を訂正するかどうか、訂正する場合にどのように訂正するか、及び無効理由を認めるかどうかを明確にすべきである。

Q60 当事者は口頭審理の現場で主張や意見を変更できるか。

＜回答＞

（i）主張の変更について

無効審判における請求人の主張は通常、無効審判請求の範囲、理由及び証拠に関するものである。無効審判請求の範囲とは、無効理由の対象となる請求項を指す。例えば、証拠 1 により新規性を否定する請求項がどれなのかを説明することにより、無効審判請求の範囲を明示する。理由とは、

34　『審査基準』第 4 部第 4 章の 5 を参照。

特許法実施細則第 65 条第 2 項に規定する無効理由を指す。権利者の主張は通常、請求人の主張に対する答弁意見及び反証に関するものである。合議体は口頭審理の開始前に当事者の意見書、証拠をそれぞれ先方の当事者に転送し、口頭審理の時に当事者が口頭審理前に主張した範囲のみについて審理を行う。したがって、主張の変更は口頭審理前に主張した範囲内でなければならず、新しい主張を追加することは認められない。

請求人の場合、口頭審理時における主張の変更は、口頭審理前に提出した意見書の主張に限られ、新しい主張を追加することはできないが、一部または全部の主張を放棄することができる。例えば、口頭審理前に、証拠 1～3 の任意の 2 件を組み合わせて(それぞれ証拠 1+2、証拠 1+3、証拠 2+3)請求項 1～10 の進歩性を評価した場合、口頭審理時に以下のように主張を変更することは新しい主張を追加するとして認められない。(1)証拠 1～3 のそれぞれにより請求項 1～10 の新規性を評価する。(2) 証拠 1～3 の任意の 2 件を組み合わせて請求項 11 の進歩性を評価する。(3)請求項 1～10 に係る発明についてサポート要件違反を主張する(前にこのように主張したことはない)。(4) 証拠 1＋2＋3 の組み合わせで請求項 1～10 の進歩性を評価する。

権利者の場合、その主張は通常、請求人の主張に対するものであり、口頭審理の現場での主張の変更も、口頭審理前の意見陳述やすでに提出した反証に限られている。また、権利者が請求人の主張の一部か全部を認める場合もある。この場合において、通常、口頭審理の弁論が終了する直前の最終的意思表明を基準とする。

(ii) 意見・見解の変更について

当事者は口頭審理が終了するまでに意見を変更することができる。口頭審理の現場での意見変更が審理の結果に実質的影響を与える場合、先方の当事者が現場で異議を唱える可能性は高い。この場合、当事者は意見を変更する合理的な理由を説明する必要があり、通常、変更後の意見を基準とする意思を表明する必要もある。変更後の意見は合議体に認めてもらった

上で口頭審理の記録に記入して法的効力が発生する。例を挙げて言えば、権利者は最初に、物質Aが常温において液体であるという請求人の主張に賛成しなかったが、請求人がレファレンスブックを用いて自分の意見を証明した後、権利者は前の意見を変更し、物質Aが常温において液体であることに賛成するようになった場合、このような意見の変更は通常認められる。

勿論、当事者が口頭審理の現場で意見を随意に変更できるというわけではない。意見を変更する適切な理由はないか、又は意見の変更を何回も繰り返すことは、口頭審理の円滑な進行に影響を与え、合議体の心証にも影響を与えることになる。したがって、当事者は十分に準備した場合、できるだけ前後の意見の一致性を確保すべきである。

Q61 口頭審理において、合議体は請求人が主張しなかった無効理由を導入して審理できるか。

＜回答＞

Q42の回答をご参照ください。口頭審理において、合議体は請求人が主張しなかった無効理由を導入して審理できる。

ただし、当事者が主張していない理由を導入するかどうかは合議体の判断次第であり、『審査基準』第4部第3章4.1のいずれの場合においても、合議体は**場合によって導入することができるが、導入しなければならないというわけではない**。したがって、当事者としては、やはり特許の有効性について全面的に検討し、意見や証拠をできるだけ提出すべきである。

Q62 先方の当事者が口頭審理の現場で新しい理由を追加したり、新しい証拠を引用したり、訂正書を提出したりする場合、どのように対応すべきか。

＜回答＞

先方の当事者が口頭審理の現場で新しい理由を追加したり、新しい証拠を引用したりする場合、挙証期間を経過したかどうかについて、合議体に

チェックしてもらうことができる。挙証期間を経過した場合、新しい理由と証拠について審理しないように請求するすることができる。挙証期間内に提出されたものであって口頭審理の前に送達されなかったものについて、十分な答弁期間がなかったことを理由として、口頭審理を延期するか、意見書を用意するための一定の期間を与えるよう合議体に請求することができる[35]。

権利者が口頭審理の現場で特許請求の範囲の訂正書を提出し、かつ訂正形態が併合による訂正（二以上の請求項を組み合わせて一つにすること）である場合、口頭審理を延期するか、または口頭審理後に意見書を用意するための一定の期間を与えるよう合議体に請求することができる。そして、その意見書にて、訂正後の請求項に関する新しい無効理由や新しい証拠を追加することができる。訂正形態が請求項の削除である場合、通常、口頭審理の進行に影響を与えないため、新しい無効理由や新しい証拠を追加することは認められない。

Q63 口頭審理における双方当事者の和解はどのように行うか。

＜回答＞

口頭審理の開始後、審判長は当事者の権利及び義務を説明する。双方当事者が口頭審理に出頭する場合、審判長は当事者に和解の意思があるかどうかを尋ねる。しかし、合議体は通常、当事者の和解に関与せず、単に口頭審理の調査前または弁論の終了後に当事者に和解の意思があるかどうかを尋ねるだけである。双方当事者がともに和解の意思を有する場合、合議体は協議の機会を与える。双方当事者が協議した後、その結果を合議体に通知し、かつ口頭審理の記録に記入する。

つまり、和解行為は当事者間の行為である。当事者は特許権の安定性、双方の意見陳述及び挙証の状況、請求項の訂正の有無、現請求項による当

35 これは、請求人が口頭審理の現場で答弁するか、又は延期して答弁するかを選択できる意味をしている。請求人が延期して答弁することを放棄するという意思を明確に表さない限り、合議体は、通常指定期間内に意見を補足する機会を与えてくれる。

事者の権利への影響の有無、口頭審理時の弁論状況などに基づいて、和解の可能性を総合的に判断すべきである。例えば、請求人の証拠を見た権利者が請求項を訂正し、侵害訴訟における侵害の事実が成立しなくなる場合、双方当事者が和解する可能性は大きい。

なお、口頭審理時に双方当事者が和解に合意しなかったが、口頭審理の終了後に双方当事者が和解に合意して合議体に通知した場合、合議体は無効審判の審理を中止せず、すでに調査した事実に基づいて審決を出すこともできる。

和解について、さらに以下の注意点がある。

（1）和解した後、無効審判請求の法的状態は、特許審判委員会が無効審判請求の審決又は審判終了通知書を発行してはじめて確定できる。前者は審決という形で無効審判の終了を宣告する場合、上訴できる。後者は、通常請求人が請求を取り下げることによって無効審判を終了させる場合、上訴できない。

（2）和解は、口頭審理前、口頭審理中及び口頭審理終了後のいかなる時間で行うことが可能であるが、通常当事者は無効審判請求の審決が出された後に和解することをしない。

（3）和解した後、特許法実施細則第 72 条第 2 項の規定によると、特許審判委員会は、既に行った審査に基づいて審理を継続し、特許権の無効又は一部無効という審決を下すことができる。

（4）和解の形及び内容は、双方当事者の相談で決める。しかし、特許権者が請求項を訂正するか、又は請求人が無効審判の請求を放棄することが起きる場合、通常両方とも、正式かつ書面形式にて和解協議及び補正書を提出する。

（5）和解した事件について、審決が下された場合、再び無効審判請求を提起したい時は、「一事不再理」の原則の制限を受けるが、審決が下されていない場合、上記制限を受けない。

（6）当事者が和解した場合、両方揃えて合議体の議長のところへ行って通知するか、又は書面の和解協議を提出すべきである。

Q64 口頭審理時に請求項を訂正できるか。

＜回答＞

特許審判委員会が審決を出すまでに（つまり、口頭審理時を含む)、権利者は請求項または請求項中の発明の選択肢を削除することができる。

しかし、請求項の併合による訂正は、以下の 3 つの場合の応答期間内にのみ認められる。

(1) 請求人が無効審判請求書を提出した場合。

(2) 請求人が新しい無効理由又は証拠を追加した場合。

(3) 特許審判委員会が請求人の主張していない無効理由又は証拠を導入した場合[36]。

プラクティスでは、合議体は通常、口頭審理を上述の応答期間の後に手配する。つまり、権利者が併合方法によって特許請求の範囲を訂正する場合、合議体は事前に訂正後の書類を請求人に転送して、一定の答弁期間を与える。これにより、口頭審理時に双方当事者は、訂正後の請求項の特許性に焦点を合わせることができる。ただし、場合によって例外もある。例えば、請求人が無効理由を追加したが、口頭審理が権利者の答弁期間満了前に行われる場合、権利者は依然として請求項の併合による訂正の権利を持っている（口頭審理日から答弁期間満了日までの間に訂正できる。ただし、口頭審理時に請求項を訂正しないと表明した場合は除く)。それに応じて、請求人も口頭審理後に反証を提出して無効理由を追加する権利を持っている。

36 『審査基準』第 4 部第 3 章の 4.6.3 を参照

（4）口頭審理の記録

Q65 口頭審理の記録をどのように取り寄せるか。

＜回答＞

口頭審理の記録の取り寄せは、『審査基準』第5部第4章第5.3節の「閲覧・コピーの手続き」に関する規定に基づいて以下のように行わなければならない。すなわち、①請求人は特許庁に書面により請求するとともに所定の費用を支払う。②特許庁は必要な審査をして包袋を取り出した後、請求人と閲覧時間を約束し、閲覧通知書を発行する。③閲覧者は上記閲覧通知書をもって、特許審判委員会の立件・流れ管理処で関連書類を閲覧またはコピーする。書類をコピーする場合、一定の費用を支払う必要がある。

しかし、審理が終結した無効審判の審理経過について、当事者の適法な権益に損害を与えず、個人のプライバシーや営業秘密に関連せず、かつ国家利益に関係しなければ、原則として誰でも特許審判委員会に閲覧・コピーを請求することができ、閲覧可能な範囲は官庁の通知書、決定書及び通知書に対する当事者の意見書の本文である。審理が終結していない無効審判請求と、結論が未請求みなし、不受理、自発的取下げ、みなし取下げである無効審判請求との書類について、その当事者しか、無効審判における書類を閲覧・コピーすることができない[37]。

Q66 口頭審理が終った後、代理辞の提出は必要なのか。

＜回答＞

口頭審理が終わった後、合議体の参考に供するために、当事者は、口頭審理における主張をまとめた代理辞を合議体に提出することができる。しかし、審決の根拠となる書類は通常、当事者が口頭審理前に提出した書面意見、証拠、口頭審理の記録などに限るため、合議体は一般的には、上記代理辞を正式な意見書または証拠として考慮しない。したがって、代理辞が口頭審理の記録と一致していない場合、合議体は通常、口頭審理の記録

[37] 『審査基準』第5部第4章第5節を参照。

を基準とする。口頭審理の後に、意見書を再度提出する必要がある場合、当事者が提出した意見書は正式な書類と見なされ、口頭審理における主張のみをまとめた代理辞とは役割が異なる。

もちろん、当事者が要提出と判断したかまたは合議体が要求した場合、口頭審理が終わった後、代理辞を提出することができる。

（5）口頭審理の終了後

Q67 口頭審理が終了した後に合議体は現場で審理結果を発表するか。

＜回答＞

口頭審理の第四段階に入った後、つまり、双方当事者の弁論が終わった後、合議体は休廷合議して、事件審理の状況及び合議結果に応じて口頭審理の結論を発表する。この結論は、審決の結論[38]であってもよく、その他の結論、例えば、事実が明らかになったため、審決を出すことができるというような結論などであってもよい[39]。

実務において、経緯が極めて簡単でかつ事実が確かに明らかになった場合を除き、合議体は通常、口頭審理の現場で審決を出さない。

Q68 口頭審理を経て、当事者は結果を予測できるか。

＜回答＞

口頭審理において、双方当事者のみが互いに自分の利益を主張して訴えたり争ったりするのではなく、裁判員として合議体も関与している。合議体が通常、中立の立場から事実を調べ、口頭審理の進行を支配しているが、経験豊富な当事者／代理人は、審理における合議体の一見して公正な態度から有用な情報を入手することができる。合議体と面会する機会が珍しいので、より多くの情報を取得するために、当事者は口頭審理の機会を利用して合議体メンバーの話しや反応などにできるだけ留意すべきである。

---

38 つまり、対象特許が無効にされるべきか、又は有効性を維持すべきかという結論である。

39 『審査基準』第 4 部第 4 章第 5.4 節を参照。

口頭審理のプロセスは裁判所の開廷審理に似るところが多いため、両者の応訴のテクニックは相互に参考になる。下記4点に留意することにより、審理の結果をある程度予測することができる。すなわち、①合議体が特に知りたがる事は何なのか。この点は、合議体の質問の深さ及びその質問のためにかかる時間から把握できる。合議体が質問する際には当事者は特に留意すべきであり、例えば、合議体が本件特許の実施例をどのように実施するかという質問を聞く場合や、請求項における用語をどのように解釈すべきかについて双方の意見を尋ねる場合、当事者は、合議体の質問から情報を集めることができる。②無効理由に対する合議体の審理の順番及びかかる時間。合議体は通常、無効理由の審理の難しさや必要な時間を事前に予測してプランを作り、このプランに沿って口頭審理の時間（通常、半日または一日）を決定する。また、プランどおりに完成できるように、合議体は口頭審理の進行を適宜支配する必要がある。したがって、合議体は通常、調査・審理の難しさにより無効理由の審理の順番を決定し、最も難しい無効理由を最初または最後に審理する（具体的な状況によって決める）。また、この無効理由についてかかる時間も最も長く、双方当事者がそれぞれの意見を十分に主張できるように、合議体は弁論を2回ひいては3回以上行わせる。このように、「順番」及び「時間」から、当事者は、主な争点がどの点にあるかについての合議体の考えを知り得る。それ以外の無効理由について、合議体がすでに大体明確な結論を持っているはずである。③当事者が主張を述べた後の合議体の反応（例えば、「当事者の主張をはっきり聞き取った」ことを意味する「頷く」という動作や、「さらに相手方当事者の意見を知りたい」という意思の表明）から、情報を集めることができる。④合議体が職権により導入した無効理由。例えば、上記Q42に対する回答の(4)の場合において、合議体が職権により請求項1の進歩性を審理すれば、実は合議体が請求項1の新規性欠如の無効理由が成立せず、その進歩性の有無を特に審理する必要があると考えていると、判断できる。

もちろん、自分の考えを当事者が把握できないように口頭審理の進行を上手に支配できる経験豊富な審判官も多い。また、当事者としては、その技術内容及び関係法律についての全面的な把握に基づき、権利の安定性及

び提出した証拠の強さから予測すれば、より合理的な結論が得られる。

Q69 口頭審理の後、当事者はどのような作業をすべきか。

＜回答＞

口頭審理の後、下記のような書類を除き、合議体は通常、当事者からの書類を一切受け入れない。①代理辞。②合議体が指定した期間内に、特許権者が口頭審理時に提出した意見書に対して請求人が提出した意見書。③相手方当事者が口頭審理時に追加提出した技術常識の証拠に対する証拠調べ意見書。④口頭審理において提出された委任状に形式的不備があるか、あるいは身分証明書を呈示しなかったというようなことで、当事者が合議体の要求に従って指定期間内に提出した適正な委任状や身分証明書など。⑤当事者または当事者の代理人の連絡先が変わった場合の合議体への知らせ。

Q70 特許審判委員会はいつ無効審判請求の審決を下すか。

＜回答＞

無効審判請求の審決までの期間について、審判委員会の内部に定めがあるが、特許法及び審査基準には具体的な規定はない。実務において、無効審判請求の審決は通常、合議体設立後の6ヶ月以内に出されるが、複雑な事件の場合、審理期間が長くなる可能性もある。

Q71 審決取消訴訟がない場合、中国知識産権局はいつ本件特許・実用新案・意匠が無効になったことを公告するか。

＜回答＞

全部無効または部分的無効の旨の審決を受けた権利者が審決を受領した日から3ヶ月以内に審決取消訴訟を提起しなかった場合、中国特許庁は、上記3ヶ月満了後の一定の期間内（現在、約9ヶ月である）に特許登録簿

及び特許公報で当該審決の登録・公告をそれぞれ行う[40]。

また、ある特許が無効審判請求をされるかどうかについて、第三者は、当該事件に関する口頭審理の予定が公開された後、特許審判委員会のホームページでの「口頭審理公告検索」からしか情報を得られない。それ以外の情報は審決が下されてはじめて入手できる。

第三節　無効審判請求の証拠

Q72 物的証拠はいつ、どのように提出するか。

＜回答＞

証拠の1種として、物的証拠は『審査基準』第4部第3章第4.3節における挙証期間に関する規定に従って提出すべきである。挙証期間内に、当事者が物的証拠の原物を提出できない場合、その期限を延期するかまたは口頭審理時に提出するよう書面により申請しなければならない。また、上記期間内に、上記物的証拠の客観的状況を十分に反映できる写真及び説明文を提出するとともに、その物的証拠を根拠として証明したい事実を具体的に説明しなければならない。当事者は遅くとも口頭審理の弁論が終了するまでに物的証拠を提出しなければならない。

公証機関により公証・封印された物的証拠について、挙証期間内に、当事者はその物的証拠を提出しなくてもよく、公証文書のみを提出すればよいが、遅くとも口頭審理の弁論が終了するまでにその物的証拠を提出しなければならない。

物的証拠の提出が必要の場合、当事者は物的証拠の実物を提出してもよい。証拠が使用中または運搬・分解が不便であるというような理由で、その実物を提出できない場合、挙証期間内に、上記物的証拠の客観的状況を十分に反映できる写真及び説明文を提出するとともに、その物的証拠を根拠として証明したい事実を具体的に説明すればよい。そして、審判委員会に「職権による調査や証拠収集」の調査申請書を提出する必要がある。

[40]『審査基準』第4部第3章第6.2節を参照。

Q73 証拠としての資格をどのように完備させるか。

＜回答＞

無効審判請求の審理において、証拠は基本的な応訴資料として非常に大切な役割を果たしている。当事者の要請が認められるかどうかは、提出した証拠が認められるかどうかと緊密に関連している。このように、口頭審理において、相手方当事者が提出した証拠の真実性、適法性、関連性に対する双方当事者それぞれの証拠調べは非常に重要な一環である[41]。したがって、合議体に認められるように、証拠としての資格を完備させることは、双方当事者のいずれにとっても極めて重要である。

あらゆる証拠が満たすべき要件として、証拠の真実性、適法性、関連性は最も基本的なものである。つまり、できるだけ証拠の原本・原物を使用するかまたはそのコピー・複製品と原本・原物とがそれぞれ一致することを確保し、証拠の由来の適法性、証拠と本件事実との関連性を確保することは、当事者が証拠を収集・準備する時から考慮すべきことである。

真実性、適法性、関連性のうち、最も重要なのは真実性である。真実性が認められるように、てきるだけ完全無欠な証拠、すなわち、証拠の原本及びすべてのコピーを提出することが考えられる。その理由は以下のとおりである。当事者が証拠の一部、例えば、特許文献の扉や出版社情報に関するページなどしか提出しなければ、合議体はその「証拠の一部」のみを証拠として採用し、しかも当該「証拠の一部」が完全な書類からきたものであるかどうかを判断できず、その真実性を疑う可能性がある[42]。また、証拠が外国語文献である場合、その中国語訳文も証拠の一部となり、指定期間内に提出しなければならない。さもなければ、その証拠は未提出と見なされる（当事者が正式な訳文を別紙で提出していないが、請求書や意見書などの書類にその訳文を明確に記載した場合、実務において上記訳文は提出したと見なされる）。

無効審判請求の審理において、当事者が様々な証拠を使用する可能性が

[41]『審査基準』第4部第8章第4.1節を参照。
[42] 当事者が口頭審理の終了前に提出した特許文献の書誌情報を記載したページまたは書籍の奥付は、新たな証拠と見なされない。審判委員会はそれを考慮すべきである。

あるため、各種の証拠について以下のとおり説明する。

（1）特許文献、定期刊行物。このような証拠はほとんど特許庁またはインターネットなどの公共ルートから入手したものであるため、その真実性の確認は割と簡単である。一般的には、特許文献の場合は公開公報または特許公報の全文、定期刊行物の場合は全文のコピーを提出すればよい。

（2）公開刊行物。公開刊行物とは、国際基準図書番号（ISBN)、国際標準遂次刊行物番号（ISSN)、国内の統一コードが付与され、正規ルートで出版・発行された図書、定期刊行物、雑誌、録音・録画物などを指している。このような証拠について、一般的には、当事者が原本を提出するかまたはコピーと原本とが一致することを証明できる証拠を提出できれば、その真実性は認められやすい。当事者は出版物の表表紙、奥付、証拠として使用するページのコピーを提出すべきである。

（3）取扱説明書、カタログなど。このような証拠は通常、本件特許・実用新案・意匠が、出願日前に公開されたかまたは公然実施されたことを証明するためのものである。したがって、公開日がある場合、上記証拠の公然出版または公然発行の日付を証明できる証拠を提出すべきである。また、完全な証拠群を形成するために、できるだけ売買契約書、領収書などをともに提出すべきである。

（4）物的証拠。物的証拠の提出が必要の場合、当事者は挙証期間内に、物的証拠の客観的状況を十分に反映できる写真及び説明文を提出するとともに、その物的証拠を根拠として証明したい事実を具体的に説明しなければならない。当事者は遅くとも口頭審理の弁論が終了するまでに物的証拠を合議体に提出しなければならない。

（5）証人の証言。証人の証言とは、証人が自ら体験した事実に基づく証人の口頭説明または書面記録をいい、一般的には、当事者の主張を証明するためのものである。『審査基準』第 4 部第 8 章第 4.3.1 節には、「口頭審理に出頭していない証人が行った書面による証言のみを根拠として事実認定をしてはならない」と明確に規定されている。したがって、このような証拠が認められる基本的な要件として、証人が出頭して尋問を受ける

ことは必要である。当事者は、挙証期間内にその証言を書面により提出し、口頭審理呼出状への応答書に証人が口頭審理に出頭することを明記すべきである。

（6）インターネット上の証拠。インターネット上の証拠は、インターネット技術の発展に伴って生まれた新たな証拠形態である。無効審判請求の審理において、このような証拠は、ウェブページの印刷、公証機関により公証されたネットワーク印刷という形で提出してもよく、口頭審理の現場でインターネットで証拠を合議体に見せてもよい。インターネット上の証拠はデジタル化されたため、改竄されても跡が残らない。このように、証拠の信憑性を高めるために、下記4点に注意すべきである。①できるだけ、公信力を有し、当事者と利害関係のないウェブサイト、例えば、政府部門により運営されるサイトから入手した証拠を提出する。一般的には、信憑性から言えば、政府部門によるサイトは会社、個人によるサイトより信憑性が高い。②できるだけ公証機関により公証されたインターネット上の証拠を提出する。特に、証拠の形成、転送、取得、収集などすべての経過に対して公証することができれば、信憑性がより高くなる。③インターネット上の証拠が改竄されていないことを証明するために、できればサイトのログに記載された内容、インターネット接続サービス事業者による証明、ウェブサイト管理者の証人証言などを提出する。④証拠を、口頭審理の現場でインターネットで合議体に見せることも、その信憑性を高める手段の一つである。

（7）設計図などの証拠。設計図などの証拠は通常、企業による設計・生産の段階で形成された書証であり、多くの情報を含む。しかし、このような証拠は一般的には機密書類であるため、公開されない。このような証拠を利用する時、補助証拠として、証拠の公知やその具体的な公開日に関する情報を特に収集すべきである。

Q74 特許（又は特許出願）の出願日（優先日）後に公開された証拠はすべて、その特許（又は特許出願）の新規性・進歩性評価に使用できないのか。

＜回答＞

現行特許法第 22 条第 5 条の規定によると、公知技術とは、「出願日以前に国内外で公衆に知られている技術」をいう。具体的には、出願日（優先日がある場合は、優先日を指す）以前に、国内外の刊行物に公然発表された技術、国内外で公然使用された技術、及びその他の方法で公衆に知られた技術が含まれる。一方、発明又は実用新案が新規性を有するとは、その発明又は実用新案が公知技術に該当せず、かつ、いかなる機関又は組織又は個人により出願日以前に中国特許庁に出願されて出願日以降（出願日を含む）に公開された出願書類又は公告された特許書類に、同一の発明又は実用新案を記載したものがないことをいう（特許法第 22 条第 2 項)。意匠が新規性を有するとは、特許権を付与する意匠が公知意匠に該当しないものであり、かつ、いかなる機関又は組織又は個人により出願日以前に中国特許庁に出願されて出願日以降に公告された特許書類に、同一の意匠を記載したものがないことをいう（特許法第 23 条第 1 項)。

進歩性について、発明の進歩性とは、公知技術に比べて、当該発明に格別の実質的特徴及び顕著な進歩があることをいう(『審査基準』第 2 部第 4 章第 2 節)。実用新案の進歩性とは、公知技術に比べて、当該実用新案に実質的特徴及び進歩があることをいう(『審査基準』第 4 部第 4 章第 4 節)。意匠の進歩性とは、公知意匠又は公知意匠の特徴の組み合わせに比べて、当該意匠に明らかな相違があることをいう(『審査基準』第 4 部第 5 章第 6 節)。

このように、進歩性評価に使用できるかどうかについて、証拠の公開日が対象特許の出願日（優先日ではなく、実際の出願日を指す）の当日又はその後である場合、その証拠は、当該対象特許の公知技術に該当しないため、当該対象特許の進歩性評価に用いられない。証拠の公開日が対象特許の優先日より後、出願日より前である場合、当該対象特許の優先権主張が成立するかどうかを確認する必要がある。優先権主張が成立する場合、上記証拠は当該対象特許の公知技術に該当せず、進歩性評価に用いられないが、優先主張が成立しない場合、進歩性評価に用いられる。

新規性評価に使用できるかどうかについて、上述した優先権主張が成立しない場合の、公開日が対象特許の実際の出願日より前の証拠が、新規性評価に用いられるほか、拡大先願も新規性評価に用いられる。拡大先願とは、特許法第 22 条第 2 項及び第 23 条第 1 項に規定された、「いかなる機関又は組織又は個人により出願日以前に中国特許庁に出願されて、出願日以降に公開された特許出願書類又は公告された特許書類に記載した出願」を指す。上記規定に合致する拡大先願の公開公報又は特許公報は、当該対象特許の新規性評価に用いられる。

ただし、出願日が 2009 年 10 月 1 日以前（この日を含まず）の特許出願（又は特許）は、『改正後の特許法の施行に関する経過措置』によると、改正前の特許法を適用するので、この場合の拡大先願は、**他人（出願人以外の者）**により対象特許の出願日以前に中国特許庁に出願されて、対象特許の出願日以降に公開されたものを指す。

Q75 証拠を提出する時の注意点は？

＜回答＞

証拠が採用される可能性を高める方法は Q73 の回答を参照。また、証拠を提出する時には、さらに下記の点に注意すべきである。

（1）当事者が提出する証拠は、事件の事実と関連性を持つものでなければならず、かつ証明しようとする事実との関係を説明しなければならない。

（2）当事者が提出する証拠は、法的形式要件を満たしなければならない。海外証拠の場合、公証認証の手続きを行う必要がある。

（3）証拠は、原本、原物であることが一番好ましい。コピー、複製品である場合、原本、原物と一致する旨の公証認証又はその他の証明を提出しなければならない。

（4）当事者は、証拠の形成理由及び使用方法を説明しなければならない。

（5）証拠の内容が完全なものでなければならない。外国語証拠の場合、中国語翻訳文を提出する必要がある。

Q76 海外証拠はどのように判断するのか。

＜回答＞

中国最高裁の「民事訴訟の証拠に関する若干の規定」、「行政訴訟の証拠に関する若干の規定」という司法解釈によると、海外証拠とは、中華人民共和国の領域外で形成された証拠を指し、香港、マカオ及び台湾で形成された証拠を含まない。ただし、香港、マカオ及び台湾で形成された証拠もそれ相応の証明手続きを行わなければならない。特許業務の特別性に鑑み、特許審判委員会は、特許業務を取り扱う時に、海外証拠について特別な解釈がある。すなわち、「国内で取得でき、かつ国家機関、公共図書館などの所蔵機関に所蔵されて証明できる外国特許文献、その他の公開刊行物は、中華人民共和国の領域外で形成された証拠と見なさない」と規定している。例えば、米国特許文献は中国特許庁に所蔵があるので、公証認証手続きを行わなくてもよい。

香港で形成された証拠について公証が必要の場合、公証文書に「中華人民共和国司法部委託香港律師办理内地使用公証文書転達専用章」という印鑑がなければならない。マカオ政府により発行された民事登録類の文書を証拠とする場合、公証、認証を取る必要はない。マカオの公証機関により公証されたその他の証拠は、認証を取る必要はない。台湾で形成された証拠について公証が必要の場合、公証文書は中国公証員協会または省、自治区、直轄市の公証員協会（または公証員協会設立準備組）の確認が必要である。しかし、「中華民国」という印鑑が押された公証文書について、合議体は認めない[43]。

[43]上記証拠について、公証、認証を取らなければならないわけではない。『審査基準』には、証明手続き不要の海外証拠が３種類挙げられている。すなわち、（1）香港・マカオ・台湾以外の国内における公共ルートから入手できるもの。（2）他の証拠により真実性が十分に証明されたもの。（3）相手方当事者が真実性を認めたもの。

Q77 無効審判請求において、外国で形成された証拠を使用する場合、公証・認証が必要か。必要であれば、公証・認証はどのように行えばよいのか。公証・認証の書類はいつ提出するか。（回答には、公証認証書類のサンプルを添付して説明する予定）

＜回答＞

無効審判請求の審理において、海外で形成された証拠は公証認証が必要である。

ただし、下記（1）～（3）に該当する場合、当事者は、無効審判段階で関連証明手続きを行わなくてもよい。

（1）当該証拠は、香港、マカオ及び台湾以外の国内における公共ルートから取得できる場合。例えば、特許庁から取得できる外国の特許書類、又は公共図書館から取得できる外国の文献資料など。

（2）当該証拠の真実性を十分に証明できるその他の証拠がある場合。

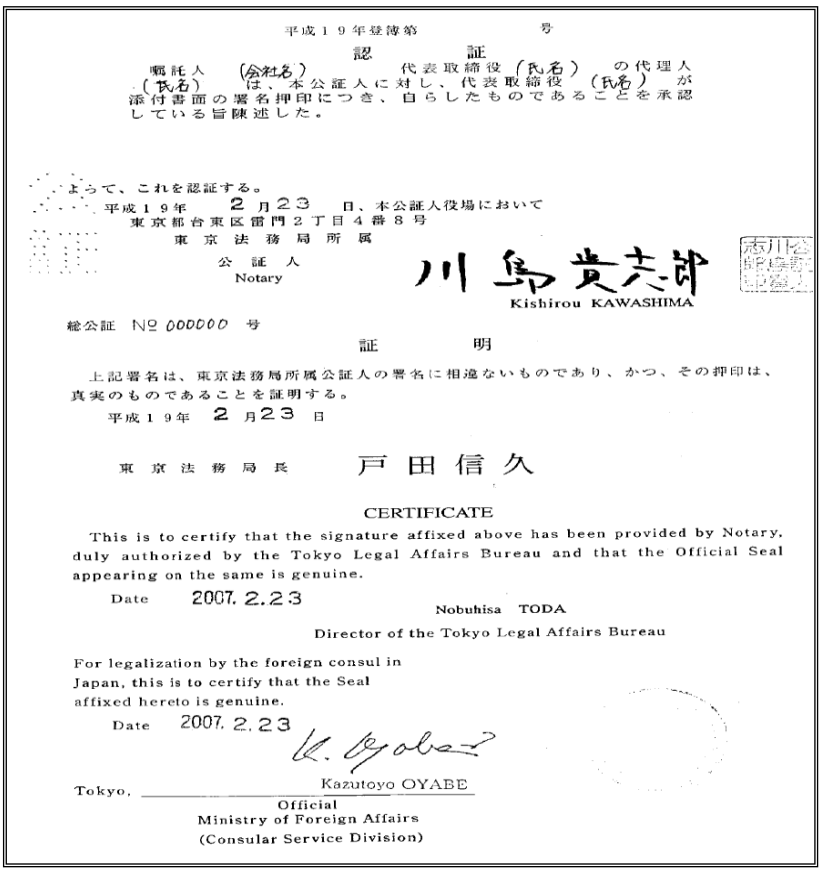
（3）先方の当事者が当該証拠の真実性を認めた場合[44]。

公証認証が必要の場合、所在国の公証機関による証明文書及び中華人民共和国駐在領事館による認証文書を提出するか、又は中華人民共和国と当該所在国との関係条約に規定された証明手続を行わなければならない。

公証認証類の証拠は、遅くとも口頭審理の弁論が終了するまでに提出しなければならない。

次は、日本法務省による公証文書の先頭頁及び中華人民共和国駐日本国大使館による認証文書の先頭頁である。

[44] 『審査基準』第4部第8章2.2.2。



平成１９年登簿第　　号

認　　証

嘱託人　（会社名）　代表取締役（氏名）　の代理人
（氏名）　は、本公証人に対し、代表取締役（氏名）　が
添付書面の署名押印につき、自らしたものであることを承認
している旨陳述した。

よって、これを認証する。
平成１９年　２月２３　日、本公証人役場において
東京都台東区雷門２丁目４番８号
東京法務局所属
公証人
Notary
川島貴志郎
Kishirou KAWASHIMA

総公証　№ 000000　号

証　　明

上記署名は、東京法務局所属公証人の署名に相違ないものであり、かつ、その押印は、真実のものであることを証明する。
平成１９年　２月２３　日

東京法務局長　戸田信久

CERTIFICATE

This is to certify that the signature affixed above has been provided by Notary, duly authorized by the Tokyo Legal Affairs Bureau and that the Official Seal appearing on the same is genuine.

Date　2007. 2. 23

Nobuhisa　TODA
Director of the Tokyo Legal Affairs Bureau

For legalization by the foreign consul in Japan, this is to certify that the Seal affixed hereto is genuine.

Date　2007. 2. 23

Kazutoyo OYABE
Official
Ministry of Foreign Affairs
(Consular Service Division)

Tokyo,

図 6：公証文書の先頭頁の例

（2007）日领认字第0000000 号

兹证明前面文书上日本国外务省的印章和该省官员小谷部一丰的签字均属实。

该文书内容由出文机构负责。

中华人民共和国
驻日本国大使馆领事部
一等秘书兼领事

A 0000000

2007 年 02 月 26 日

図 7：認証文書の先頭頁の例

Q78 無効審判請求において、外国語証拠を使用する場合、中国語訳が必要なのか。必要であれば、提出時期などに制限があるか。また、証拠は全文翻訳が必要か。

＜回答＞

外国語証拠の場合、関連内容の中国語訳を提出しなければならない。特にその公開性、公開日及び公知技術としての資格を証明する部分はすべて、翻訳しなければならない。外国語の公証文書も、翻訳する必要がある。

外国語証拠の翻訳文の提出時期については、『審査基準』第 4 部第 3 章 4.3.2 に記載の挙証期限に関する規定を参照。

証拠中の使用しようとする技術内容や公開日などに関する記載の全ては、できるだけ翻訳したほうがよい。全文翻訳しなくても技術内容に対する合議体の理解に影響を及ぼさない場合は、全文翻訳しなくてもよい。

Q79 海外の刊行物について、先方の当事者がその真実性に対して異議を持っていない場合でも、公証・認証が必要か。

＜回答＞

『審査基準』第 4 部第 8 章 2.2.2 の規定によると、先方の当事者が海外証拠の真実性を認めた場合、当事者はそれに関する公証認証手続を行わなくてもよい。

Q80 無効審判請求において、インターネット証拠を使用する場合、インターネット証拠の公証・認証はどのように行えばよいのか。

＜回答＞

インターネット上の証拠について、信憑性の高いウェブサイト、例えば、政府類、有名な非政府組織、大手科学研究所、正式な大学・専門学校、及び有名なビジネスウェブサイトなどから入手する証拠は、認められる可能性が高い。電子メール、相互交流ツール、一連のニュース又は FTP などから入手する証拠は、認められにくい。

インターネット上の証拠が採用される可能性を高めるために、その公開

性、公開日を証明する証拠を提出したほうがよい。

利害関係のない第三者、CA 認証機関、ネットサービス提供者からの証明とともに使用することによって、その公開性、公開日を証明することができるので、採用される可能性が大きくなる。

無効審判請求時にインターネット上の証拠を使用する場合、Web ページのダウンロードの経過及びダウンロードしたWebページの内容を公証役場に公証してもらうことも考えられる。また、口頭審理の現場で Web ページのダウンロードの経過を演示することによって、Web ページの内容の真実性を証明することも可能である。

Q81 自然人のサインがなく公印・社印しかない証明書類や、証人が出頭しなかった証明書類は、独立して審決の根拠となるか。

＜回答＞

証拠が公開刊行物類の場合、サイン又は捺印は不要である。公証認証文書類の場合、役場の公印のほか、公証人のサインも必要である。政府部門又はその他の機関が発行する証明書類の場合、その官公署の印鑑が必要である。証人による書面証言は、証人のサインがないか、又は証人が口頭審理に出頭しない場合、証拠として使用することができない。

Q82 特許権者が提出した反証に対し、請求人は新しい証拠を提出できるか。

＜回答＞

『審査基準』第 4 部第 3 章 4.3.1 の規定によると、特許権者が提出する反証について、請求人は、特許審判委員会が指定する期間内に、証拠を追加することができるとともに、追加する証拠に関連する無効理由をその期間内に説明することができる。

Q83 特許権者が訂正した請求項に対し、請求人は証拠及び理由を追加できるか。

＜回答＞

『審査基準』第4第3章4.3.1の規定によると、特許権者が併合によって訂正した請求項について、請求人は、特許審判委員会が指定する期間内に、証拠を追加することができるとともに、追加する証拠に関連する無効理由をその期間内に説明することができる。換言すれば、証拠及び理由の追加は、特許権者が併合によって請求項を訂正する場合にしかできず、特許権者が請求項の削除又は発明の選択肢の削除という方法で訂正を行う場合、請求人は証拠及び理由を追加することができない。

第三章　　特許訴訟との関係

Q84 特許権者に侵害訴訟が提起された場合、どのような対応を取れるのか。

＜回答＞

中国での渉外特許権侵害訴訟は、主には、外国企業が中国企業を訴えた事件が多い。近年来、外国企業が被告として訴えられるケースも増えている傾向がある。日本企業或いは日本企業の中国での関連会社が特許権侵害で訴えられた場合、実情に応じて、適当な対応策を取る必要がある。

具体的な対応策は、手続きと実体の二つの面から考えられる。

➢ 実体―採用可能の抗弁

（１）非侵害抗弁

① 特許権者に訴えられた被告は、自分の製品或いは方法、又は製品の意匠が特許権の権利範囲に含まれないとの非侵害抗弁を行うことができる。詳細は、下記のとおりである。

● 発明/実用新案

特許権者の係争特許権が発明又は方法に関する特許権、或いは実用新案権である場合、被告は、下記の二つの何れかを主張することを通じて、非侵害抗弁を行うことができる。

a）ィ号製品又は方法の構成要件は、特許権又は実用新案権の請求項に記載された全部の構成要件と対比し、請求項に記載された一つ又は一つ以上の構成要件を欠如する。

b）ィ号製品又は方法の構成要件は、原告の特許権或いは実用新案権の請求項に記載された対応の構成要件と対比して、一つ又は一つ以上の構成要件は実質的に相違点を有し、同一でも均等でもない。

● 意匠

特許権者の係争特許権が意匠権である場合、被告は、下記の二つの何れかを

主張することを通じて、非侵害抗弁を行うことができる。

a）イ号製品は意匠権製品とは、同一又は類似種類の製品に属されない。

b）イ号製品の意匠と係争意匠権は同一でも類似でもない。

②特許権者に訴えられた被告は、自分の被疑侵害行為は、「非経営を目的とし、個人による製造・使用する行為」であることを主張することを通じて、非侵害抗弁を行うことができる。

中国特許関連法律によれば、非経営目的をとし、個人による製造・使用する行為は、特許権の侵害とならない。ただし、営業性団体或いは企業は許可を得ずに、他人の特許製品を製造・使用することは、「非経営目的」を理由として負うべき侵害責任を免除できない。このように、当該非侵害抗弁は、厳しい適用条件が限定されているので、一般の企業や営業性団体には適用できない。

（２）侵害と見なされない抗弁

中国特許法第69条に基づくと、下記の4つの場合は、特許権の侵害と見なされない。

①権利消尽による抗弁

特許権者又はその許可を得た機関、組織又は個人が、特許製品又は特許方法により直接得た製品を販売した後に、当該製品の使用、販売の申出、販売、輸入を行う行為は、特許権侵害と見なさない。

特許権侵害訴訟における被告が、権利消尽による抗弁を主張する際には、自分が使用、販売の申出、販売、輸入した製品は「特許権者又はその許可を得た団体又は個人が販売された特許製品又は特許方法により直接得た製品」であるという事実を証明すべきである。

従って、被告は、自社の製品が特許権者又はその許可を得た団体又は個人から販売されたことを証明できる販売契約、領収書などを通じて、権利消尽抗弁を行うことができる。

なお、改正法に「輸入」が加えられたことにより、特許製品の並行輸入は、中国において特許権侵害とならないことが明確にされた。例えば、中国以外のA国において、特許権者又はその許可を得た者より販売され

た特許製品を当該A国で購入した輸入業者が、かかる製品を中国に輸入し、中国国内で販売する行為については、特許権侵害と見なさない。

従って、被告は、「国内消尽」と「国際消尽」行為について、何れも抗弁を行うことができる。

②先使用権抗弁

中国は、日本と同じに先願主義を採用し、先願主義の例外として、先使用権制度が設けられている。つまり、特許出願日以前にすでに同一製品を製造し、同一方法を使用し、又はすでに製造、使用のために必要な準備をしており、かつ従来の範囲内でのみ製造、使用を継続する場合は、特許権侵害と見なさない。

中国特許関連法律から見れば、先使用権の要件は下記のとおりである。

a）時間要件

中国における先使用権は、日本と同じに、特許の出願日を基準とする。また、その特許に優先日がある場合は、優先日を基準とする。

b）行為の要件

中国特許法の規定から見れば、先使用権の行為の要件としては、日本と異なって、「特許出願日以前にすでに同一製品を製造し、同一方法を使用し、又はすでに製造、使用のために必要な準備をした」場合のみ含まれ、特許製品及び特許方法により製造した物の使用、販売、販売の申出、及び輸入行為は、先使用権を成立するための行為要件から排除されている。

c）主観の要件

「最高裁判所による特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」[45]第15条には、「権利侵害で訴えられた者が不法で獲得した技術若しくは設計をもって、先使用権を主張し抗弁する場合、裁判所はこれを支持しない」と規定している。つまり、先使用権を主張する技術は合法的なものでなければならない。

[45] 法釈【2009】21号、2009年12月21日最高裁判所裁判委員会第1480回会議で通過、2010年1月1日より施行、以下同じ。

d) 「従来の範囲」の要件

「従来の範囲」の要件については、実施主体の限定と使用範囲の限定から考えられる。

まず、実施主体の限定については、「最高裁判所による特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第15条には、「特許出願日以降に、先使用権者が既に実施している若しくは実施の必要準備を済ませている技術又は設計を譲渡する、又は実施を許諾する(ライセンス)場合において、当該実施行為が元の範囲内での継続実施であるという権利侵害で訴えられた者の主張を、裁判所は支持しない。但し、当該技術又は設計が従来の企業とともに譲渡若しくは継承される場合は除外される。」と規定されている。つまり、先使用権は、先使用権者のみ享有でき、先使用権者は自分の先使用権を譲渡、ライセンスの方法でその主体を変更・拡大してはいけない。

そして、同条項には、使用範囲の限定についても明確にした。つまり、「特許法第69条第(2)号にいう「従来の範囲」には、特許出願日以前にすでにある生産規模と、すでにある生産設備を利用して又はすでにある生産設備に基づいて達成できる生産規模とが含まれている。」と規定されている。従って、先使用権者が自身の発展の需要のため、特許出願日前に実施した技術を産業分野内で自ら継続的に実施したが、特許出願日以後に工場拡大、設備増設などの生産規模が拡大した場合は、「従来の範囲において」とみなさない。

③臨時入国抗弁

中国特許法における臨時入国抗弁は、日本特許法の第69条の2と類似する。つまり、一時的に中国の領土、領海、領空を通過する外国の輸送手段が、その属する国と中国とで締結した協定又は共に加盟している国際条約、又は相互主義の原則に従い、その輸送手段自身の必要のためにその装置及び設備において関係特許を実施する場合、特許権侵害と見なさない。

④科学研究及び実験のための特許実施抗弁

当該規定は、日本特許法の第69条の１と類似し、科学研究及び実験のためにのみ関係特許を実施する場合、特許権侵害と見なさない。

⑤薬品及び医療器械の実験の例外

当該条項は、米国のいわゆるBolar条項（米国特許法第271条(e)(1)）を取り込まれた規定であるが、つまり、行政審査に必要な情報を提供するために、特許薬品又は特許医療機器を製造、使用、輸入する場合、及びそのためにのみ特許薬品又は特許医療装置を製造、輸入する場合、特許権侵害と見なさない。

ただし、中国の特許法でいうBolar条項は、特許薬品および特許医療設備のみに触れているに過ぎず、特許方法によって得られる薬品に適用するか否かについては、明確にされていない。

（３）従来技術或いは従来意匠抗弁

中国特許法における従来技術或いは従来意匠抗弁は、日本の公知技術或いは公知意匠抗弁制度とほぼ同じであるが、具体的な適用基準において少し異なっている。

中国特許法第62条に基づくと、特許権侵害紛争において、被疑侵害者は、実施した技術又は意匠が従来技術又は従来意匠であることを証明できる場合、特許権侵害に該当しない。つまり、特許権侵害訴訟において、被告による従来技術の抗弁が成立できる場合、裁判所は不侵害認定を下すことになるが、かかる認定方法は、訴訟期限を短縮し、適時に紛争を中止、解決するのに有利である。したがって、日増しに被告とその代理人に重視されつつあり、特許侵害訴訟の法律実務において、相当に注目されている。

①「従来技術」の範囲

中国特許法の規定[46]に基づくと、従来技術とは、出願日前にすでに国内外において一般公衆に知られている技術のことを指す。該規定には次に掲げる3点を明確にしている。

a）時間の限界

[46] 専利法第 22 条 5 項を参照。

従来技術の時間限界は出願日であり、優先権を享有する場合は優先権日を基準とする。出願日前に公開された技術内容はいずれも従来技術に該当するものの、出願当日に公開された技術内容は従来技術の範囲内に含まれない。

b）公開の方式

該方式は、国内外の出版物に公開発表され、国内外で公開、使用され、国内外でその他の方式により一般公衆に知られていることである。

c）技術内容

従来技術は必ず一般公衆に知られている技術内容でなければならない。秘密保持状態に置かれている技術内容は従来技術に該当しない。特に注意を払うべきことは、仮に秘密保持義務を負うべき者が規定、協議又は黙約に違反して秘密を漏洩した原因で、技術内容が公開され、かつ一般公衆が該技術を知得することとなった場合は、かかる技術も従来技術の一部分となる。

②従来技術の抗弁の対比基準

中国特許関連法律によれば、従来技術の対比基準には主に次の2つの原則がある。

a）同一又は実質的相違点なしの原則

「最高裁判所による特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第14条に基づくと、 特許権の保護範囲に入っていると訴えられた全ての技術的特徴が、ある従来技術方案における相応した技術的特徴と同一、或いは実質的な相違がない場合、裁判所は、権利侵害で訴えられた者が実施した技術が、特許法第62条に定めた従来技術に該当すると認定しなければならならない。また、権利侵害で訴えられたデザインがある従来意匠と同一する、若しくは実質的な相違がない場合、裁判所は、権利侵害で訴えられた者が実施したデザインは、特許法第62条に定めた従来意匠に該当すると認定しなければならない。

同一又は実質的同一の基準は、技術分野、解決しようとする技術課題、

技術考案と予期の効果などにより把握することができる。

b）単独対比の原則

被疑侵害者が主張する従来技術に引用できる技術ソリューションは1つのみで、1つの技術ソリューションに該当しないその他の技術ソリューションの組合せ（複数の引用文献内容の組合せ及び1つの引用文献における複数の技術ソリューションの組合せを含む）に対しては、従来技術として引用できない。

③従来技術の抗弁の適用対象

従来技術の抗弁は、均等侵害にも適用し、同一侵害にも適用する。つまり、被疑侵害技術構成と特許により保護する技術構成が完全に同一であるか否かにかかわらず、該技術と従来技術が同一又は実質的な相違がない場合、権利侵害とならない。

④実務におけるやり方

中国では、特許侵害の認定が裁判所によって行われるのに対して、特許無効審判は、最初にSIPOの特許審判委員会によって行われる。そのため、特許侵害訴訟と特許無効審判が互いに平行して進むケースがよくある。その理由は、特許侵害訴訟において、従来技術の抗弁が唯一の有効な防御手段である場合、被告にとって不利益になる可能性もあるからである。

従って、特許侵害訴訟において、特許権者に訴えられた者は、従来技術或いは従来意匠抗弁と特許無効審判を平行して進むほうが望ましい。

（４）賠償責任を負担しないための抗弁

特許法第 70 条によれば、特許権者の許諾を得ずに製造、販売された特許権侵害製品であることを知らずに、それを生産経営の目的で使用、販売の申出又は販売した場合、その製品の合法的な由来を証明することができるときは、賠償責任を負担しない。

日本特許法では類似する規定がないが、中国特許法では、賠償責任を負担しないための抗弁として上記のように規定されている。

つまり、特許権者の許諾を得ずに、特許権侵害製品を使用、販売の申出又は販売する行為も特許権侵害行為に該当するため、侵害行為の差し止めなどの民事責任を負担しなければならないが、その製品の合法的な由来を説明できる場合、被告の損害賠償責任は免れる。

実務において、被疑侵害製品の製造元と販売店を共同被告として提訴された場合、販売店は、製造元との販売代理契約、製品仕入れの証憑などを提出することにより、被疑侵害製品の合法的由来を有することを証明することで、損害賠償責任を免除する。

（５）禁反言による抗弁

中国における禁反言の法理とは、日本の禁反言の法理とほぼ同じ意味で、特許権者が審査及び審判段階において、現有技術と自認した、若しくは、技術的範囲から自発的に放棄した技術内容を、権利行使の段階で何らかの理由で再び技術的範囲に取り込むことを禁止することを指す。

禁反言の法理について、「最高裁判所による特許権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第6条には、「特許出願人、特許権者が特許の権利化または無効審判手続において請求項、明細書について補正または意見陳述することにより放棄した技術方案について、権利者が特許権侵害紛争案件において改めてこれを特許権の技術的範囲に加えた場合、裁判所はこれを支持しない。」と規定されている。

従って、特許権侵害訴訟において、被告は、権利者が主張する権利範囲が特許の権利化または無効審判手続において放棄した技術方案であるか否かを判断して、自分に有利な抗弁を行うことができる。

（６）訴訟時効抗弁

中国特許法第 68 条には、特許権権利行使の時効について、明確にされている。

つまり、「特許権侵害の訴訟時効は 2 年とし、特許権者又は利害関係人が侵害行為を知った日又は知り得るべき日から起算する。」である。

特許侵害訴訟での被告は、特許権者の証拠から、特許権者が侵害行為を知った日或いは知り得るべき日を推定することができる。

なお、特許権者が警告書の送付などを通じて、権利行使を行った場合は、訴訟時効は中断になるので、この場合は、権利行使日から改めて訴訟時効を起算する。

（７）無効審判の提起と訴訟中止

中国では、特許が有効であるかどうか、裁判所が判断する権限を有せず、特許審判委員会より判断される。したがって、被告は、特許侵害訴訟事件において、直接に特許が無効すべきであるという抗弁を提出できず、訴訟中止を申請することができる。具体的には、答弁期間以内に特許審判委員会に無効審判を提起すれば、特許審判委員会から無効審判請求受理通知書を受け取る。被告はその通知書を裁判所に提出することにより、侵害訴訟審理の中止を請求することができる。

- **手続き上**

（１）管轄権異議の申し立て

管轄権異議の申し立ては、手続き上、被告がよく利用されている対抗手段の一つである。管轄権異議が成立すれば、被告にとって有利な管轄裁判所により審理されることができる。管轄権異議が成立できなくても、被告としては、特にデメリットがなく、かつ訴訟時間を引き延ばされることができる。特に、立証期間は、管轄権異議の申し立てに対する却下裁定の発効日から改めて起算するので、被告としては、管轄権異議の申し立てを利用して、実際には長い立証期間を取得することができる。また、管轄権異議の申し立てについて、答弁期間以内に提出しなければならないことをご留意いただきたい。

（2）期間

ご参考のため、まず特許権民事訴訟のフローチャートを紹介する。

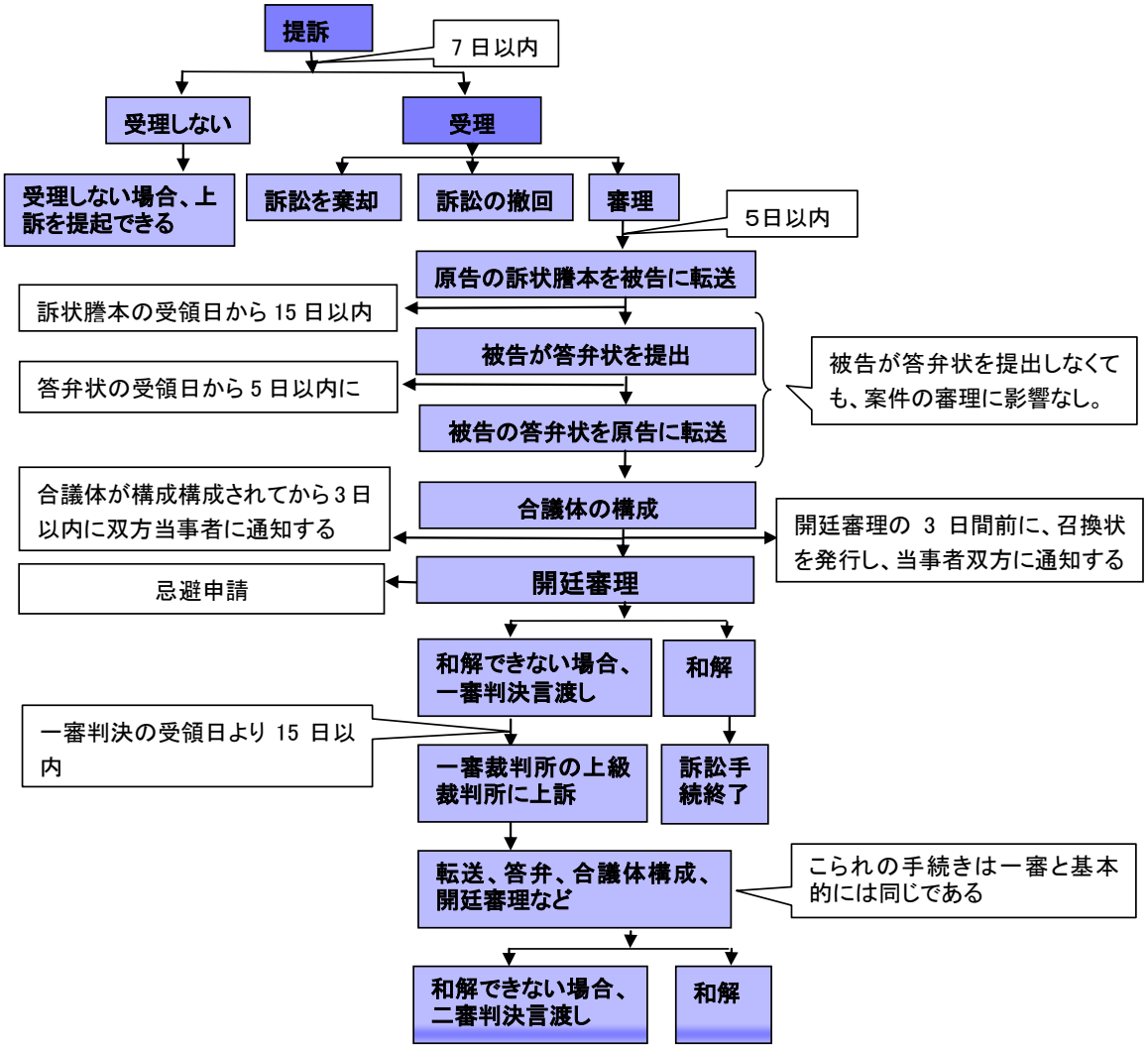


図8：特許権民事訴訟のフローチャート

侵害訴訟の被告としては、下記の二つの期間を留意しなければならない。

①答弁期間

特許権者の訴状を受領してから15日間(中国に住所地がない外国企業或いは個人の場合は30日間)までは、被告の答弁期間である。当該答弁期間以内に、被告は中国の弁理士或いは弁護士に依頼して、或いは自ら下記の対応策を取ることができる。

a) 特許権の権利範囲について検討を行い、被告の製品或いは方法が係争特許権

を侵害したか否かを確定する。かつ係争特許権の権利安定性と有効性について鑑定を行う。分析したうえ、訴訟の対応戦略（どのような抗弁を

取る）を作る。

又は、答弁意見を書面によるまとめ、答弁状を裁判所に提出することができ

る。

b）係争特許権が権利安定性と有効性が欠如すると判断した場合は、特許審判

委員会に係争特許権に対する無効審判を請求する。また、裁判所に無効審判の提起を理由に特許権侵害訴訟の中止を申請する。

c）管轄権異議を提出することができる。

②立証期間

立証期間（通常は、訴状を受領してから30日間の立証期間が与えられるが、当事者は立証期間の延長を申請することができる)以内に証拠を収集し、裁判所に提出しなければならない。特許侵害への抗弁証拠は、具体的な抗弁理由に基づき、収集すべきであるが、中国関連法律に規定された証拠の真実性、合法性、関連性などの形式要件を満たすことに留意する必要がある。つまり、公証・認証(外国で形成された証拠については、公証・認証手続きが必要)、第三者の鑑定などの手続きを活用し、できるだけ証拠の原本を取得したほうが望ましい。

また、証拠保全の申請と裁判所による証拠収集の申請は、何れも立証期間満了前の7日以内に裁判所に提出すべきであることも留意する必要がある。。

（3）和解

被告は、自分の行為が特許権侵害に該当する可能性が高いと判断された場合、訴訟を対応する同時に、積極的に特許権者と和解を求めたほうがよい。特許権者との和解を経て、特許権侵害訴訟を解消するばかりでなく、係争特許権に関するライセンス契約などの締結、他の商業上の提携事項について協議を達成することもできる。

なお、和解のタイミングは、必ず開廷審理の後に限られておらず、侵害訴訟において、裁判所が事件を受理された日から判決の執行段階まで、双方当事者は何れも和解を行うことができるので、事件の進捗状況と自社の実情に応じて、被告は適時に和解を行うことができる。

Q85 侵害訴訟において、無効審判請求の提起を理由に、裁判所に審理中止を請求するタイミングは？その手続きは？どのような書類を提出すべきか。

＜回答＞

「特許紛争事件審理の法律適用問題に関する最高裁判所の若干規定」[47]第8条2項には、「実用新案権、意匠権侵害紛争案件の被告は、訴訟の中止を請求する場合、答弁期間内に原告の権利につき無効審判を請求しなければならない。」と規定されている。

当該規定は、実用新案権、意匠権侵害紛争事件における規定であるが、実務上、特許権侵害事件においても適用される。前記の規定に基づいて、特許侵害訴訟において、無効審判請求の提起を理由に、裁判所に審理中止を請求するタイミングは、答弁期間以内にしたほうがよい。

答弁期間が満了した後、訴訟中止を申請した場合、必ず認めないとはいえないが、答弁期間以内に請求すれば、認められる可能性が高くなる。

また、その手続きは、下記のとおりである。

① 中国知財事務所に依頼して、特許審判委員会に係争特許権に対する無効審判を
請求して、無効審判の受理通知書を貰う。

② 特許権侵害訴訟の担当裁判官に、書面にて、係争特許権に対する無効審判を提
出し、無効される可能性が高いという理由で、侵害訴訟中止の申請を行う。

なお、侵害訴訟中止の申請を行う場合、裁判所へどのような書類を提出

[47] 法釈【2001】21号、2001年6月19日最高裁判所裁判委員会第1180回会議で通過、2001年7月1日より施行、以下同じ。

すべきかについて、下記のとおりである。

①訴訟中止申請書

②無効審判の受理通知書

③無効審判を請求する際の請求書と関連証拠

Q86 侵害訴訟の中止を請求する時に、無効審判請求に関連する資料としてどのようなものを提出すべきのか。

＜回答＞

被告が無効審判の提起を理由に、裁判所に侵害訴訟の中止を請求した場合、無効審判請求に関連する下記の資料を提出する必要がある。

① 無効審判の受理通知書（既に無効審判を提出したことを証明する）

② 無効審判請求書と関連する証拠

裁判所は、被告による上記の資料に基づき、係争特許技術がすでに公知されているか否か、被告の無効審判請求の理由と証拠が十分であるか否かなどを判断してから、侵害訴訟の中止要否を決定する。

Q87 侵害訴訟において、無効審判を理由に裁判所に審理中止を請求した場合、裁判所は必ず訴訟を中止するか。実務において、訴訟の中止状況はどうであるか。

＜回答＞

侵害訴訟において、無効審判を理由に裁判所に審理中止を請求した場合、裁判所は必ず訴訟を中止するのではない。

「特許紛争事件審理の法律適用問題に関する最高裁判所の若干規定」第 9 条には、「裁判所の受理した実用新案権、意匠権侵害事件について、被告が答弁期間内において、当該特許権の無効審判を請求した場合、裁判所は訴訟を中止しなければならない。但し、次の各号の一つに該当すれば、訴訟を中止しなくてもいい。

（１）原告の提出した検索報告には、実用新案の新規性、創造性の喪失

を導く技術文献はないとき

（２）被告の提出した証拠は、使用した技術が公知技術であることを十分証明できるとき

（３）被告が当該特許権の無効審判をするよう請求するため、提出した証拠または理由は明らかに不十分であるとき

（４）裁判所が訴訟を中止すべきでないと判断するその他の場合」と規定されている。

また、同法律規定の第 10 条には、「裁判所が受理した実用新案権、意匠権侵害事件について、被告が答弁期間をすぎて当該特許権の無効審判を請求した場合、裁判所は訴訟を中止すべきではない。但し、審査によって、訴訟を中止する必要があるときはその限りではない。」と規定されている。

そして、同法律規定の第 11 条 には、「裁判所が受理した発明特許権侵害紛争案件又は特許審判委員会の審査を経て権利を維持した実用新案権、意匠権侵害紛争案件において、被告が答弁期間内に当該権利の無効審判を請求した場合、裁判所は訴訟を中止しなくても良い。」と規定されている。

上記の法律規定に基づき、訴訟を中止するかどうか、裁判所は関係証拠に基づき、判断することができる。

実務における中止情況を下記のとおり説明する。

- 発明特許権侵害事件

大部分の事件においては、被告は答弁期間以内で訴訟中止を請求しても、侵害訴訟を中止しない。しかし、被告による証拠と理由に基づき、無効される可能性が高いと判断される場合には中止する。

- 実用新案権侵害事件

被告が答弁期間内に当該権利の無効審判を請求する場合、裁判所は原則上訴訟を中止する。但し、原告が提出した検索報告に、実用新案権の新規性、創造性の欠如をもたらした技術的文書がない場合、中止しない。

被告が答弁期間満了後に無効審判を請求する場合、裁判所は原則上訴訟を中止しない。

➢ 意匠権侵害事件

被告が答弁期間内に当該権利の無効審判を請求する場合、大部分の地方裁判所は訴訟を中止する。ただし、北京などの知財裁判レベルが高い裁判所としては、被告が提供した証拠を検討したうえ、訴訟を中止しないケースも多い。

被告が答弁期間満了後に無効審判を請求する場合、裁判所は原則上訴訟を中止しない。

Q88 各省において違いがあるのか？

＜回答＞

中国では、各省で適用法律が同じであるが、実務において、無効審判を理由に裁判所に審理中止を請求した場合、中国の各裁判所のやり方は異なる場合もある。

通常、北京、上海などのような知的財産事件を審理するレベルが高い裁判所とレベルが低い地方裁判所の2種類に分かる。

➢ 発明特許侵害事件

発明特許侵害事件において、無効審判を理由に裁判所に審理中止を請求した場合、各裁判所のやり方はほぼ同じで、ほとんどは訴訟を中止しない。

➢ 実用新案権、意匠権侵害事件

前述のように、北京、上海のようなレベルが高い裁判所は、被告の訴訟中止請求を受けた場合、被告の無効審判理由と証拠について審査を行い、又は、開廷審理にて被告の無効審判理由と証拠について調査を行うことを通じて、訴訟を中止要否を判断することもあるが、裁判の効率のために、通常は中止しない場合が多い。

ただし、レベルが低い地方裁判所は、被告が答弁期間内に当該権利の無効審判を請求する場合、無効審判理由と証拠をほとんど審査せずに、訴訟を中止すると裁定する。

Q89 異なる地方で同じ特許による侵害訴訟が複数提起された場合、それぞれ無効審判請求を提起する必要があるか。

＜回答＞

異なる地方で同じ特許による侵害訴訟が複数提起された場合、それぞれ無効審判請求を提起する必要がない。すでに提出した無効審判に基づき、それぞれの裁判所へ訴訟中止を申請できる。

また、もし、異なる無効審判請求の理由と証拠があれば、再度無効審判を請求できるが、前の無効審判請求における理由と証拠と同一である場合、後に無効審判を提起しても、特許審判委員会は受理しない。

Q90 侵害訴訟において、裁判所は無効審判で提出された証拠について、証拠調べを行うか。

＜回答＞

侵害訴訟において、裁判所は無効審判で提出された証拠について、証拠調べを行うか否かについて、各裁判所のやり方は異なるが、必要性に応じて、証拠調べを行う。

前述のように、レベルが高い裁判所については、特に、実用新案権と意匠権侵害事件において、被告の無効審判請求の理由と証拠が十分であるか否かにより、侵害訴訟中止要否が決定されるので、裁判所は、無効審判で提出された証拠について、証拠調べを行うことを通じて、判断を行う。ただし、レベルが低い裁判所には、答弁期間以内に被告が無効審判を提出したら、証拠調べをせず、直接に訴訟中止を裁定する場合が多い。

Q91 裁判所が裁判を中止しない場合、受理から一審判決の結果までどれぐらいの時間がかかるか。

＜回答＞

民事訴訟法[48]第 135 条に基づくと、一審民事事件は、事件の受理日から 6 ヶ月以内に審理を終結しなければならず、特別の事由により延長する必要のある場合には、その裁判所の承認を得て、6 ヶ月延長することができ、更に延長を必要とする場合には、上級裁判所に報告し、承認を得なければならない。

また、民事訴訟法第 248 条には、裁判所が渉外民事事件を審理する期間は上記の 6 ヶ月の審理期限の制限を受けないと規定されている。

従って、裁判所が裁判を中止しない場合、受理から一審判決の結果まで大体 6 ヶ月かかるが、渉外事件や係争特許権の技術性が高い事件である場合は、6 ヶ月以上かかることもある。

Q92 裁判所が裁判を中止した場合、どの時期で裁判を再開するか。裁判を再開させる手続きは？

＜回答＞

裁判所が裁判を中止した場合、中止すべきである事由がなくなった時期から裁判を再開する。

係争特許権侵害訴訟において、無効審判の理由で訴訟を中止した場合、通常、係わる無効審判の審決が発効された時期から裁判を再開する。

特許審判委員会が無効審決を下し、且つ当事者双方は法定提訴期間以内に審決取消の行政訴訟を提起しない場合、法定提訴期間が満了した時期から審決が発効される。当事者双方は法定提訴期間以内に審決取消の行政訴訟を提起した場合、審決維持の行政判決が発効される時期から審決が発効される。

[48] 2007 年 10 月 28 日公布、2008 年 4 月 1 日より施行、以下同じ。

裁判再開の手続きとしては、通常、当事者より裁判再開の申請と関係証拠を提出する。関連証拠については、中止の事由が既になくなったことを証明しなければならない。

Q93 裁判所が裁判を中止した場合、特許審判委員会に無効審判の早期審理を請求できるか。請求できる場合、その手続きは？

＜回答＞

裁判所が裁判を中止した場合、特許審判委員会に無効審判の早期審理を請求できる。「特許審判委員会による無効審判事件の早期審理に関する弁法」[49]には、無効審判の早期審理に関する手続きについて、具体的に下記のとおり規定されている。

（１）特許審判委員会に早期審査を請求する場合、特許審判委員会に申請書を提出
しなければならない。申請書は、特許審判委員会が制定した専用表の様式でなければならず、下記の事項を記入しなければならない。

①早期審査事件の特許番号、及び無効審判事件番号

②早期審査請求の理由

③申請機関が既に特許侵害紛争事件を受理したことを証明できる書類を添付し、必要に応じては相応する証拠書類を提出しなければならない。

(2)特許審判委員会がすでに受理し、かつ審理終結されていない無効審判事件につ
いて、特許審判委員会に早期審査請求を提出できる機関は下記のとおりである。

①特許法実施細則第 79 条に定めた特許業務管理部門

②特許侵害事件を審理する権利を有する各級裁判所

③特許審判委員会が関係請求を受け取るべきと認めたその他の機関

✧ ***留意点***

[49] 2007 年 11 月 5 日特許審判委員会発行、2007 年 11 月 5 日より施行、以下同じ。

上記の説明のとおり、特許審判委員会は、通常、裁判所と特許業務管理部門のみからの早期審理請求を受けるので、特許侵害紛争事件の当事者は、直接に自分の名義で早期審理の請求を特許審判委員会に提出する場合、認められない可能性が高い。侵害訴訟の当事者が、無効審判の早期審理を希望する場合、特許権侵害紛争事件を受理した裁判所或いは特許業務管理部門を経由して、提起しなければならない。

実務において、当事者は、特許侵害紛争事件を受理した裁判所或いは特許業務管理部門に申請書のフォームを提供し、特許侵害紛争事件を受理した裁判所或いは機関は、当事者の提出した申請書フォームで捺印したうえ、特許審判委員会に提出することになっている。

ただし、多くの地方裁判所と地方特許業務管理部門は、早期審理請求の経験があまり多くないので、これらの機関は、早期審査請求を審判委員会に提出したくない場合もある。

従って、審判委員会に早期審理を申請できるために、当事者は、特許侵害紛争事件を受理した裁判所或いは特許業務管理部門といろいろ相談する必要があることをご留意いただきたい。

Q94 通常、無効審判請求してから、結果が出るまでどれぐらいの時間がかかるか。侵害訴訟または権利行使があった場合、早期審理が可能か。可能である場合、いつ無効審判の結果が得られるか。

＜回答＞

通常、無効審判を請求してから、結果が出るまで6～8ヶ月かかる。複雑な事件または特別な理由がある場合には、8ヶ月以上が掛かることもある。

また、侵害訴訟または権利行使があった場合、上記Q95で説明のとおり、早期審理は可能である。早期審理請求が認められる場合、そのかかる時間について、法律上に規定されていない。

ただし、「特許審判委員会による無効審判事件の早期審理に関する弁法」には、「特許審判委員会は、早期審査条件を満たす無効審判事件につ

いて、その他の事件より優先的に審査しなければならない。まだ合議体を構成していない場合は、即時に合議体を構成しなければならない。合議体は、審査を早めるととうじに、審査決定を下し、適時に早期審査請求を提出した企業・団体に送付しなければならない。」と規定されている。

従って、早期審理を請求する場合、無効審判の審理は通常よりは早期に審理されるが、そのかかる時間は、特許審判委員会の都合にもかかわる。

Q95 無効審判請求の審決を不服とする場合､審決取消訴訟を提起できるか。できる場合、提起の時期・場所・手続きは？

＜回答＞

無効審判請求の審決を不服とする場合、審決取消訴訟を提起できる。

➢ 提起の時期

中国特許法第46条によれば、特許審判委員会による特許権を無効とする決定又は特許権を維持する決定に不服があるときは、通知を受領した日から3ヶ月以内に、裁判所に提訴しなければならない。

➢ 場所

無効審決取消訴訟は、何れも北京市第一中等裁判所に提起する。

➢ 手続き

審決取消訴訟は行政訴訟の一種類であり、提訴の手続きは、行政訴訟法に規定されている。具体的には下記のとおり纏める。

（１）提訴の必要書類

① 訴状

② 当事者の身分証明（外国企業であれば、公証認証および裁判所が指定された翻訳機構が翻訳する必要がある。日本企業の場合、公証認証された法人代表者身分証明書および中国語訳、公証認証された現在事項全部証明書（法務局から取寄せたもの）および中国語訳）

③ 訴訟代理人への授権委任状（公証認証された授権委任状および裁判所が指定された翻訳機構が翻訳した中国語訳）

④ 無効審決

（２）訴訟の提起

上記（1）における必要書類を持参して北京第一中等裁判所の受理廷に提出し、受理廷の審査を受ける。受理廷は審査して合格すれば、、訴訟費用納付通知を発行する。納付通知に従って、関係銀行に訴訟費用 CNY100/件を納付する。

Q96 審決取消訴訟の一審と二審判決が出るまで、どれぐらいの時間がかかるか。侵害訴訟または権利行使があった場合、審決取消訴訟の早期裁判を請求できるか。

＜回答＞

行政訴訟法[50]第 57 条に基づくと、一審行政事件について、裁判所は事件受理日から 3 ヶ月以内に判決を言渡さなければならないが、特別の状況があれば、上級裁判所の認可を得てから、審理期間を延長できる。実務において、3～5 ヶ月以内に判決を言い渡すケースは多い。

また、行政訴訟法第 60 条に基づくと、二審行政事件について、裁判所は上訴状を受領してから 2 ヶ月以内に判決を言渡さなければならないが、特別の状況があれば、上級裁判所の認可を得てから、審理期間を延長できる。実務において、上訴を提起した場合、一審裁判所へ提出する。一審裁判所は事件ファイルを二審裁判所に転送することは、一審裁判所の書記官の都合によるので、時間が掛かることも多い。そのため、当事者は上訴状を提出してから、4～6 ヶ月以内に判決を言い渡すことは多い。

また、係争特許権の技術複雑性、難易度、或いは争点内容などにより、上記の期間以上の時間がかかる場合も多い。

なお、審決取消訴訟に関して、早期裁判制度がない。

[50] 1989 年 4 月 4 日公布、1990 年 10 月 1 日より施行、以下同じ。

Q97 侵害訴訟において、被告はどのような抗弁を主張できるか。無効審判を提起せず、侵害訴訟において特許が無効にされるべき旨の主張を行うことは認められるか。

＜回答＞

侵害訴訟において、被告が主張できる抗弁については、Q86の内容を参考していただきたい。

また、侵害訴訟において、被告は、特許が既に存続期間が満了し、或いは年金が納付されないので失効され、或いは既に発効された法律文書が無効であると宣告されたことを抗弁できるが、無効審判を提起せず、関係特許が特許性がなく、特許が無効にされるべき旨の主張は裁判所に認められない。

中国では、一旦特許権が権利化された後、当該特許権に対する有効性について、特許審判委員会しか判断できず、他の如何なる機関も当該権限を有しない。

つまり、特許権侵害訴訟において、被告は公知技術或いは公知意匠抗弁を主張できるが、裁判所は、特許権の有効性について、判断する権利を有しないので、特許権が有効であると推定する。そのため、侵害訴訟には、無効審判を提起せず、特許が無効にされるべき旨の主張をした場合、裁判所は認めない。

Q98 無効審判と侵害訴訟における公知技術の抗弁とは、どのような関係があるか。

＜回答＞

無効審判と侵害訴訟における公知技術の抗弁は、何れも権利行使された場合、よく利用される対抗手段であるが、根本的に異なる制度である。

両者の相違点は下記のとおり纏める。

① 判断主体

無効審判請求については、特許審判委員会のみ審理でき、当該特許権に対する無効も、特許審判委員会のみを判断できるので、他の如何なる機関も当該権利を有しない。

それに対して、公知技術の抗弁は、特許権侵害訴訟における被告の抗弁手段のみであるため、被告の公知技術抗弁が成立するか否かについては、裁判所により判断される。

② 考慮要素

無効審判について、特許権が無効されるべきるかどうかを審査する。新規性、進歩性のほか、特許法に規定されるサポート要件などの違反も無効理由になることができる。仮に、先行公知技術を引用して、新規性なしの無効理由で無効審判を提出した場合、特許審判委員会は、特許と公知技術と対比しなければならない。

これに対して、侵害訴訟において、公知技術抗弁が主張される場合、裁判所は、被疑侵害製品が公知技術に該当するかどうかを審査する。つまり、裁判所はまず被疑侵害製品と公知技術と対比しなければならない。

③権利に対する影響

無効審判は、特許権の有効性を否定する前提で提起する。無効審判請求が認められれば、特許権は最初から存在しないとみなされる。

侵害訴訟における公知技術抗弁は、係争特許権が有効であると推定する前提で提起する。つまり、侵害訴訟において、被告は自ら実施した技術が公知技術に該当することを証明できる場合は、それを用いて抗弁することができるが、公知技術を理由に特許権の有効性を否定することはできない。したがって、公知技術抗弁が成立しても、特許権が依然として有効であり、本事件の被疑侵害製品に対し、権利行使できないが、ほかの被疑侵害製品に対して権利行使ができる。

まとめると、無効審判と公知技術の抗弁は何れも特許権紛争にかかわる事件の被告の対抗手段であるが、両者は根本的に異なる制度である。更に

両者は直接な関係を有していない。無効審判で利用される公知技術と侵害訴訟における公知技術抗弁で利用される公知技術が同一であっても、公知技術抗弁が成立できるが、無効審判請求が棄却される可能性もあるかも知れない。そのため、被告としては、公知技術抗弁と無効審判を同時に行ったほうがよい。

Q99 裁判所から侵害判決が言い渡される前に、特許権が無効にされた場合、どうなるか。

＜回答＞

裁判所から侵害判決が言い渡される前に、特許権が無効にされた場合、裁判所は、権利者による侵害請求を棄却する。

中国特許法第 47 条 1 項によれば、無効された特許権は、最初から存在しなかったものとみなされる。つまり、特許権が無効にされた場合、特許権者の権利行使の根拠が最初から存在しないと見なされるので、被告の行為は特許権侵害になれない。

従って、特許権が無効にされた場合、裁判所は、直接に特許権者による訴訟請求を棄却し、原告敗訴の判決を言い渡す。

Q100 裁判所から侵害判決が言い渡された後、特許権が無効にされた場合、どうなるか。被告は判決を履行すべきか。

＜回答＞

中国特許法第 47 条 2、3 項には、「特許権を無効とする決定は、特許権が無効とされる前に裁判所が言い渡し、かつすでに執行した特許権侵害の判決、調停書、すでに履行又は強制執行された特許権侵害紛争の処理決定、すでに履行された特許実施許諾契約及び特許権譲渡契約に対しては、遡及効力を有しない。……

前項の規定に基づいて特許権侵害の賠償金、特許実施料、特許権譲渡の対価を返還しないことが、明らかに公平の原則に違反するときは、全部又

は一部を返還しなければならない。」と規定されている。

上記の規定によれば、裁判所から侵害判決が言い渡された後、特許権が無効にされた場合、既に執行された判決内容(例えば、損害賠償金など)について、特許権者が返還などの義務を有しない。

ただし、特許権が無効にされた後、侵害判決は未だ執行されていない場合、被告は判決を履行しなくてもよろしい。仮に原告が強制執行などを提起した場合、被告は、係争特許権が無効になった理由で、判決を執行すべきではない旨の執行異議を提出して、判決を履行しないことができる。

Q101 中国における裁判管轄のルールは？

＜回答＞

訴訟の管轄について、知的財産権事件は、全体的に一般民事事件の訴訟管轄の原則に従う。また、知的財産権事件自体の特徴により、訴訟管轄において、特別な規定もある。その特別な規定は、級別管轄と地域管轄において何れも現れる。下記は、主に特許権に係る訴訟事件に関する中国の裁判管轄のルールについて説明する。

➢ 特許権民事訴訟

● 級別管轄

特許権紛争に係る第一審の事件は、各省、自治区、直轄市人民政府所在地の中級裁判所及び最高裁判所の指定する中等裁判所が管轄する。2010年年末まで、最高裁の統計によれば、全国では、76箇所の中等裁判所は特許侵害訴訟の管轄権を有する。また、試点として、今まで、全国では、浙江義烏、江蘇昆山、北京海淀との3箇所の基礎裁判所は、一定金額以下の実用新案と意匠事件を審理する権限を有する。

● 地域管轄

①特許権侵害行為による訴訟は、権利侵害行為地又は被告住所所在地の裁判所が管轄する。

侵害行為地には、特許権、実用新案権の侵害を訴えられる製品の製造、使用、販売許諾、販売、輸入などの行為の実施地、特許方法使用行為の実施地、当該特許方法により直接取得した製品の使用、販売許諾、販売、輸入などの行為の実施地、意匠権製品の製造、販売、輸入などの行為の実施地、他人特許の詐称行為の実施地、上記権利侵害行為の権利侵害による結果の発生地が含まれる。

②原告が権利侵害製品の製造者のみに対して訴え、販売者を訴えず、権利侵害製品の製造地と販売地が一致しない場合、製造地の裁判所が管轄権を有するものとする。原告が権利侵害製品の製造者と販売者を共同被告として訴える場合、販売地の裁判所は管轄権を有する。

③ 販売者が製造者の支社であり、原告が販売地で権利侵害製品の製造者の製造若

しくは販売行為を訴える場合、販売地の裁判所が管轄権を有するものとする。

➢ 特許権行政訴訟

特許権行政訴訟の管轄は、民事訴訟と異なって、訴訟当事者は自由に自分に有利な裁判所を選ぶことができず、関連行政訴訟の管轄規定に基づき、訴訟を提起しなければならない。

最高裁判所の司法解釈によれば、特許権行政訴訟事件は、主に下記の 6 つの種類がある。

①特許審判委員会による出願拒否を維持する再審決定に不服がある事件

②特許審判委員会による特許権無効審判の請求についての決定に不服がある事件

③国務院特許行政部門による強制許諾実施の決定に不服がある事件

④国務院特許行政部門による強制許諾実施の使用料の裁決に不服がある事件

⑤国務院特許行政部門による行政再議の決定に不服がある事件
⑥特許業務管理部門の行政決定に不服がある事件

下記に上記6つ種類の行政訴訟事件の管轄について説明する。

● 級別管轄

特許権行政訴訟の第一審は、各省、自治区、直轄市人民政府所在地の中等裁判所及び最高裁判所の指定する中級裁判所が管轄する。

● 地域管轄

上記の6つの事件において、①～⑤は、北京市第一中等裁判所に訴訟を提起する。

なお、⑥については、最高裁判所の意見によれば、特許業務管理部門の行政決定に不服がある事件については、特許管理機関の所在地にある中等裁判所が特許事件に対する管轄権を有する場合、当事者が処理決定を不服とする際には、特許管理機関の所在地にある中等裁判所に訴訟を提起することができる。仮に処理決定を下した特許管理機関の所在地にある中等裁判所が特許事件に対する管轄権を有しない場合、当事者が処理決定を不服とする際には、特許管理機関が所属する省、自治区、直轄市の人民政府所在地にある中等裁判所に訴訟を提起することができる。

Q102 どのように自分にとって有利な裁判所に裁判してもらうか。

＜回答＞

特許権侵害事件について、裁判の権限を有する裁判所が多いが、各地の経済発展レベル、知的財産権制度の発展レベルなどの相違により、各裁判所が言い渡される判決結果は異なるかもしれない。また、訴訟当事者が地元で影響力がある有名な企業である場合、訴訟において、地方保護主義の影響を受けるリスクもある。従って、特許権者が権利行使に当たって、中国の裁判管轄ルールに従って、自分にとって有利な裁判所に裁判してもらったほうがよい。

裁判の管轄について、級別管轄と地域管轄に分けるが、特許権に係る訴訟事件に関する中国の裁判管轄のルールについて、上記のQ101の回答をご参照いただきたい。

また、級別管轄について、特許権に係る訴訟事件は殆ど中等裁判所より審理されるが、どうしても高等裁判所による審理を貰おうとすれば、非常に高い金額の損害賠償を請求する方法を利用できる。しかし、わざわざ高等裁判所に一審審理を貰う必要がないと考える。

特許権侵害事件の地域管轄については、被告所在地と侵害行為地により決められる。被告の所在地の裁判所が知財事件を審理するレベルがあまり高くなく、或いは地方保護主義のリスクがある場合、権利者は、侵害行為地の選定により、訴訟管轄を確定することができる。中国関連法律によれば、侵害行為地には、特許権、実用新案権の侵害を訴えられる製品の製造、使用、販売の申出、販売、輸入などの行為の実施地、特許方法使用行為の実施地、当該特許方法により直接取得した製品の使用、販売許諾、販売、輸入などの行為の実施地、意匠権製品の製造、販売、輸入などの行為の実施地、他人特許の詐称行為の実施地、上記権利侵害行為の権利侵害による結果の発生地が含まれる。

従って、権利者は、上記の侵害行為地で証拠確保や証拠収集を行うことで、被告所在地での訴訟管轄を避けることができる。通常、実務において、北京、上海などの裁判所は、知財裁判のレベルが高い地域で、侵害品を公証つき購入することにより、現地の販売者を共同被告とし、訴訟を提起するケースが多い。

Q103 裁判所が判決を下す時間をどのように延ばすか（管轄権異議、延期立証請求、無効審判請求の提起による裁判中止請求、司法鑑定申請）。

＜回答＞

裁判所が判決を下す時間を延ばすためには、下記の対応が考えられる。

(1)管轄権異議

特許権侵害者に訴えられた者は、答弁期間以内に、つまり、訴状を受領してから15日間(中国に住所地がない外国企業或いは個人の場合は30日間)以内に、裁判所に管轄権異議を提起することができる。実務において、管轄権異議を提出してから、裁判所は審査したうえ、裁定を言い渡さなければならない。また、裁判所の裁定に不服として、当事者は上訴することもできる。したがって、管轄権異議の提起および管轄権異議裁定への上訴を提起することにより、訴訟手続きを大体４～6ヶ月ぐらい延ばすことができる。

(2)延期立証請求

特許権侵害訴訟において、裁判所は、通常、訴状などの文書を受領してから30日間の立証期間が当事者に与えるが、当事者は立証期間満了の前に、立証期間の延長を申請することができる。立証期間の延長を請求する場合は、立証延期請求書を提出しなければならない。裁判所は、当事者の請求理由、事件の状況、証拠収集の状況などに基づき、立証期間の延長要否と延長期間を決めるが、実務においては2週～1ヶ月ぐらいの立証期間の延期は認められる。また、延期された立証期間以内に、また証拠収集を完成できない場合、当事者は2回目の立証期間延期を申請できる。認められるかどうか、裁判所の判断次第であるが、合理な理由があれば、認められる可能性がある。２回目の延期申請により、再度2週～1ヶ月ぐらい訴訟手続きを延ばすことも可能である。

(3)無効審判請求の提起による裁判中止請求

特許権侵害者に訴えられた者は、答弁期間以内に、つまり、特許権者の訴状を受領してから 15 日間(中国に住所地がない外国企業或いは個人の場合は 30 日間)以内に、特許審判委員会に無効審判を提起する。その後、無効審判請求の提起を理由に、裁判所に訴訟中止を請求できる。訴訟中止の請求が認められれば、訴訟手続きは、無効審判の結果が出るまで中止される。

無効審判は通常６～8 ヶ月掛かるが、無効審決に不服として、審決取消

行政訴訟を提起した場合、行政訴訟も二審制であるので、無効審判の提起から、最終の行政訴訟の二審判決が言い渡されるまで、１年半～２年ぐらい掛かる。つまり、無効審判請求の提起による裁判中止請求が認められる場合、侵害訴訟の手続きは１年半～２年ぐらい延ばすことも可能である。

(4)司法鑑定の申請

当事者が司法鑑定に申請する場合は、立証期間以内に提出しなければならない。

具体的な手続きと流れは下記のとおりである。

① 鑑定申請人は、裁判所が指定した期間以内に鑑定申請書を提出し、かつ、鑑定費用を前払わなければならない。

② 裁判所は鑑定申請について審査を行った後、申請人の鑑定申請に同意した場合、訴訟の双方当事者は協議を経て、鑑定資格を有する鑑定機構、鑑定人員を確定する。双方当事者が合議できない場合は、裁判所が指定する。

③ 当事者は自ら鑑定部門に鑑定を依頼することができるが、相手の当事者が十分な証拠で反論を行い、かつ、改めて鑑定を行うよう申請する場合、裁判所は批准しなければならない。

司法鑑定を行う場合、鑑定書が発行されるまで、訴訟手続きが暫く進めない。しかも、訴訟法によれば、司法鑑定の期間について、審理期限に含まれていない。したがって、司法鑑定は、時間が掛かっても、裁判所の６ヶ月の結審要求に抵触しない。

司法鑑定の所有時間は、鑑定事項の複雑性、作業や技術の難度と関わるので、通常、司法鑑定により、侵害訴訟の手続きは３ヶ月～６ヶ月ぐらい延ばすことができる。

⑤　開廷審理の延期申請

一審訴訟において、必ず開廷審理を行わなければならない。裁判所から、

開廷審理の召喚状を受けてから、もし、合理な理由があれば、裁判所に開廷審理の延期を申請できる。認められるかどうか、裁判所の判断次第であるが、認められる場合、開廷審理の延期により訴訟手続きを延ばすことができる。

Q104 答弁書の作成上の注意点は？（出願段階の中間書類）

＜回答＞

特許権侵害者に訴えられた者は、答弁期間以内に答弁書を提出することができる。しかし、民事訴訟法によれば、被告は答弁状を提出しなくても、訴訟手続きに影響を与えないので、実務において、被告は、自分の論点を原告に事前に把握させないため、答弁期間以内に答弁状を提出しない場合は多い。

しかし、裁判所に自分の抗弁主張と理由を理解できるため、書面による答弁書を提出し、且つ答弁書には、原告の侵害事実と理由に基づき、反論を行い、侵害抗弁事実と理由を全面的に述べたほうがよい。

下記に、答弁書に主張および反論できる内容を述べる。

① 権利者の主体資格と権利への反論

特許権侵害訴訟において、被告は、係争特許権が有効であるか、権利者の主体資格が合法であるかなどの内容を巡って反論を行うことができる。

係争特許権が有効であるかについては、年金納付証明から判断を行い、権利者の主体資格は、特許権証書における権利者の名称、又は、係争特許権にライセンス契約が存在する場合、原告は自分の名義で提訴できるかなどから考えることができる。

② 係争特許権権利範囲への主張

特許権侵害者に訴えられた者は、係争特許権権利範囲が原告の主張と一致するか否かを判断したうえ、原告の主張には、禁反言の状況が存在する

か否かについて反論を行うことができる。つまり、被告は、権利者が主張する権利範囲が特許授権または無効審判手続において放棄した技術方案であるか否かを判断して、自分に有利な抗弁を行うことができる。

③ 権利者の主張した侵害事実と理由への反論

特許権侵害者に訴えられた者は、権利者の主張する侵害事実と理由について反論を行うことができる。つまり、権利者の主張する侵害事実と証拠が真実性、合法性、関連性を有するか否かを検討して反論を行うことができる。なお、被告は、自分の反論意見を支持できる証拠を提出すべきで、かつ、答弁書において、証拠内容と結びつけて、各反論を行わなければならない。

④ 侵害抗弁主張

特許権侵害訴訟において、被告は、上記の反論を行うほかに、非侵害抗弁、侵害と見なす抗弁、訴訟時効抗弁、公知技術或いは公知意匠抗弁、賠償責任を負担しないための抗弁などを主張でき、抗弁が成立するための証拠を提出しなければならない。それぞれの抗弁の具体的な内容については、Q86の回答内容を参考していただきたい。

Q105 無効審判請求が提起された場合、権利者は無効審判中の特許に基づいて権利行使できるか。

＜回答＞

無効審判請求が提起された場合、権利者は無効審判中の特許に基づいて権利行使することができる。権利者の特許について、無効審判が提起されても審決の結果が出ていないかぎり、権利者の特許は有効だと推定されるので、権利者は、無効審判中の特許に基づいて権利行使をすることは可能である。

ただし、無効審判中の特許に基づいて権利行使をする際には、裁判所または現地知識産権局は、関係特許が無効審判中であることを知っていた場合、訴訟または行政摘発手続きの中止を裁定する可能性がある。

また、裁判実務によれば、権利者が特許権の有効性が欠如することを知るはずなのに、権利行使をした場合は、特許権者が悪意を有すると確定することができる。特許権者は無効審判中の特許に基づいて権利行使をした後、当該特許が無効された場合、被疑侵害者は特許権者の悪意を主張できる場合で、損害賠償金を求めることができる。被疑侵害者は、特許権者が悪意で権利行使をすることにより損失を受けたとの理由に、損害賠償金を求める可能性がある。従って、権利者にとって、無効審判中の特許に基づいて権利行使をすることは、ある程度のリスクがある。

Q106　警告状のメリットとデメリットは？

＜回答＞

特許権侵害行為への対応策には、侵害訴訟、行政摘発、警告書の送付などが含まれており、各対応策には何れもメリットとデメリットがある。従って、特許権者は、各対応策のメリットとデメリットを十分に把握した上、関連実情に基づき、異なる侵害者について、異なる対応策を決める必要がある。

ここで、警告状のメリットとデメリットを説明する。

➢ メリット

①被疑侵害者が特許権者の主張を認め、自発的に侵害行為を停止した場合は、迅速且つ簡単に事件を解決することができる。

②警告状の送付により、第3次改正特許法第68条第1項に規定された時効（2年）は、中断される。

③警告書の送付は侵害者の悪意による侵害を主張する際の証拠として訴訟などで利用できる。

④訴訟及び行政摘発に比べて、そんなにコストがかからない。

➢ デメリット

①被疑侵害者に警告状を送付して、無視される場合が多く、或いは、警告状の送付した後、被疑侵害者と長い間を亘って交渉を行っても、解決できない場合もある。その場合、改めてその他の対応策をとるしかない。

②被疑侵害者は警告状を受けてから、関係証拠または財産を隠して、あるいはひそかに被疑侵害行為を継続する。権利者にとって侵害証拠の収集などに更に難しくなる。

③被疑侵害者が警告状を証拠として、自己に都合のいい裁判所に非侵害確認訴訟を提起することもある。

④特許権に基づき警告書を発送する際に、被疑侵害者は警告書を受けてから、無効審判を提起し、関係特許を無効させるリスクがある。

従って、権利者は、事件の状況と権利者自体の状況を十分に把握した後、警告書の送付におけるメリットとデメリットを検討したうえ、その対応策を決めたほうがよい。

Q107 警告状を出すタイミングは？

＜回答＞

権利行使の対応策として、警告状は、通常、訴訟或いは行政摘発と並行して取らず、訴訟前或いは行政摘発の前に警告状を送付する場合が多い。

ただし、警告状の送付後に行政摘発或いは訴訟などの権利行使に影響を与えないために、警告状の送付前に、被疑侵害証拠の収集及び確保が重要である。

仮に、関連証拠を入手せずに、被疑侵害者に、警告書を送付すれば、警戒を起こさせるおそれがあり、後に被疑侵害品の公証付き購入ができなくなるおそれもある。従って、警告状を出す前に、被疑模倣品を公証付き購

入するなど、侵害証拠を確保することは、非常に重要である。

なお、警告状を送付した後、被疑侵害者は非侵害抗弁或いは無効審判を提起する可能性もあるため、警告状を出す前に、特許権に対する権利有効性の鑑定と被疑侵害品に対する侵害鑑定を行うことも望ましい。

第四章　無効審判請求に関連するほかの質問

Q108 無効審判の調査方法（特にデータベース）について。

＜回答＞

中国特許審判委員会の公式サイトには、無効審判請求の審決を検索するための検索口があり、2010年までのすべての審決が収録されている。その公式サイトは、http://www.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/search.jspである。

下図は、検索口のインターフェースである。

図9：中国特許審判委員会の検索口のインターフェース

Q109 実用新案及び意匠の権利評価報告の役割は？どのような場合に中国特許庁に評価報告を請求する必要があるか。

＜回答＞

『審査基準』（2010）第5部第10章第1節には、「特許権評価報告書は、裁判所又は特許業務管理部門が特許権侵害紛争を審理・処理する時の証拠

であり、主に裁判所又は特許業務管理部門が、関連手続きを停止する必要があるかどうかを判断するためのものである。」と規定されている。

『審査基準』（2010）第 5 部第 10 章 2.2 には、「特許法実施細則第 56 条第 1 項の規定によると、特許権者又は利害関係者は特許庁に特許権評価報告書の作成を請求することができる。そのうち、利害関係者とは、例えば、特許専用実施権設定契約の被許諾者、及び特許権者から訴権を取得した特許通常実施権設定契約の被許諾者など、特許法第 60 条の規定に基づき特許権侵害紛争について裁判所に提訴するかまたは特許業務管理部門に処理を求める権利を有する者をいう。」と規定されている。

上述の規定に基づき、通常以下の場合に特許権評価報告書を請求することが考えられる。

1．特許権侵害紛争が実用新案又は意匠に関わるものであり、裁判所又は特許業務管理部門が特許権者又は利害関係者に対し、特許権評価報告書の提出を要求した場合。

2．実用新案又は意匠の登録査定が公告された後に、特許権者が権利の安定性を確認するために、特許庁による特許権評価報告書を取得したい場合。

3．特許権者が裁判所に侵害訴訟を提起する時、又は特許業務管理部門に侵害紛争の処理を求める時に、特許権の安定性を証明する証拠として、特許権評価報告書を提出したい場合。

4．特許実施権設定契約を締結する前に、特許権の安定性を確認するために、被許諾者は特許権者に対し、特許権評価報告書の提示を求めることができる。この場合、特許権者は、特許庁に特許権評価報告書を請求することができる。

5．特許実施権設定契約を締結した後に、特許権の安定性を確認するために、特許専用実施権設定契約の被許諾者、又は特許権者から訴権を取得した特許通常実施権設定契約の被許諾者は自ら、特許庁に特許権評価報告

書を請求することができる。

Q110　評価報告の結論は特許の有効・無効に影響を与えるか。

＜回答＞

特許権評価報告書は主に、特許権侵害訴訟、又は特許権紛争の処理を停止するかどうかを判断するためのものであり、特許権を無効にするかどうかの証拠としては使用できない。

特許権評価報告書は、特許審判委員会が無効審判請求を審理する時の参考資料にしかならない。

Q111　侵害訴訟と無効審判請求の審査対象は何か違いがあるか。

＜回答＞

侵害訴訟の主な審査対象は、本件特許が被疑侵害期間内で有効であるかどうか、侵害行為が成立するかどうか、及び侵害行為の結果（侵害による損失）などである。

無効審判請求の審査対象は、本件特許が登録要件を満たすかどうか、つまり、当該特許権を有効とすべきか又は無効とすべきかということである。

Q112　会社の経営に影響を与え得る特許を発見した場合、無効審判請求を提起するか。（侵害分析、有効性分析）

＜回答＞

無効審判請求、又は特許の侵害分析、有効性分析を行うかどうかは、会社全体の戦略に応じて決定すべきであり、一概には言えない。通常、以下の要素を考慮すべきである。

1．特許権者又は被許諾者の身分。被許諾者が重要なクライアント、一般のクライアント、パートナー、ビジネス関係のない方、それともライバルか、特許権者が職務発明者か、それとも個人か、一般の研究機関か、そ

れとも企業か、など。

2．特許権の重要性。業界のコア特許、普通の特許、周辺特許のどちらに該当するか、通用で価値のある特許か、それとも価値のない特許か。

3．特許の種類。発明、実用新案、意匠のどちらであるか。中国のみで登録された特許か、それとも、複数の国で登録されたファミリー特許か。

4．特許権の将来の有効期間。今後 15～20 年、約 10 年、それとも 5 年以内が有効期間であるかどうか。

5．特許権の安定性についての予測。侵害訴訟、無効審判請求などを経験して有効とされている特許であるかどうか、特許庁による調査又は実体審査を受けたかどうか、特許権評価報告書、実用新案調査報告書その他の調査報告が請求されたかどうか、特許の実質的な内容に新しい発想がどれほどあるか、など。

6．特許の価値。すなわち、産業化されているかどうか、利潤があるかどうかなど。

7．会社の技術開発計画との関連性。進行中の技術開発計画、特許出願又は特許権とコンフリクトがあるかどうか、将来、特許権侵害紛争となる可能性があるかどうか。

Q113 化学分野において最も近い先行技術を選択する際に特に注意すべき点。

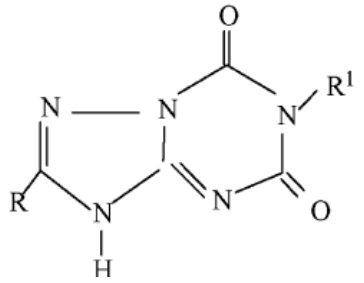
＜回答＞

最も近い先行技術とは、先行技術において特許発明と最も密接な関係を持つものをいう。これは発明が進歩性を有するかどうかを判断するための基礎である。通常、以下の順番で最も近い先行技術を特定することができる。すなわち、(1)技術分野が同一又は近い先行技術を優先して考慮する。技術分野が同一又は近い先行文献のうち、解決しようとする課題、効果又は用途が最も近いものを優先して考慮し、特許発明の構成要件を最も多く

開示したものをその次に考慮する。(2) 同一又は近い技術分野の先行技術がない場合、異なる技術分野から、発明の機能を実現できるか、又は構成要件を最も多く開示した先行技術を選択することができる。

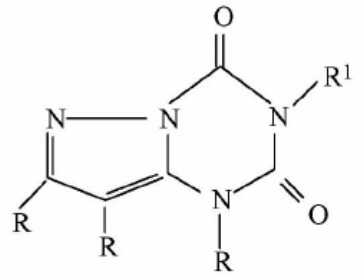
化合物の進歩性について、通常、既知化合物の構造と類似しない化合物は進歩性を有するので、先行技術を選ぶ時に、できるだけ特許発明の化合物の構造と最も近い構造を有する化合物を選択する。『審査基準』第 2 部第 10 章 6.1 には、「構造が類似する化合物」について、「同一のベーシックコアの部分又は基本環を有するものでなければならない」と定義付けられている。例えば、以下の二つの化合物は、構造が類似しないものと判断されるので、出願人は、(Ib) が (Ia) に比べて予想外の用途又は効果を有することを証明する必要がない。

先行技術：



(Ia)

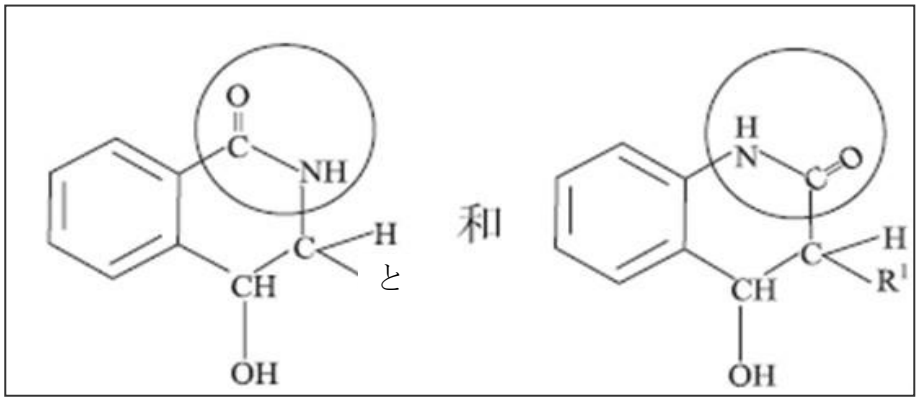
出願：



(Ib)

また、通常、以下の構造、(1) 同族体、例えばアルカンの同族体、(2) 酸・アルコールとそのエステル、(3) 化合物とその塩、(4) 環における置換位置が異なる同一の置換基を有する化合物、(5) 環内異性 (intra-annular isomerism) の化合物 (下図を参照)、(6) ラセミ化合物とその鏡像異性体、(7) バイオアイソスター (bioisostere)、例えば-O-と-S-、ベンゼンとチオフェンが、類似すると判断される。請求項の新規

性を否定できるような先行技術が見つからない場合、上記を参酌して構造の近い先行技術の化合物を探すことが考えられる。



Q114　化学分野の特許権で権利行使する場合、証拠をどのように収集するか。

＜回答＞

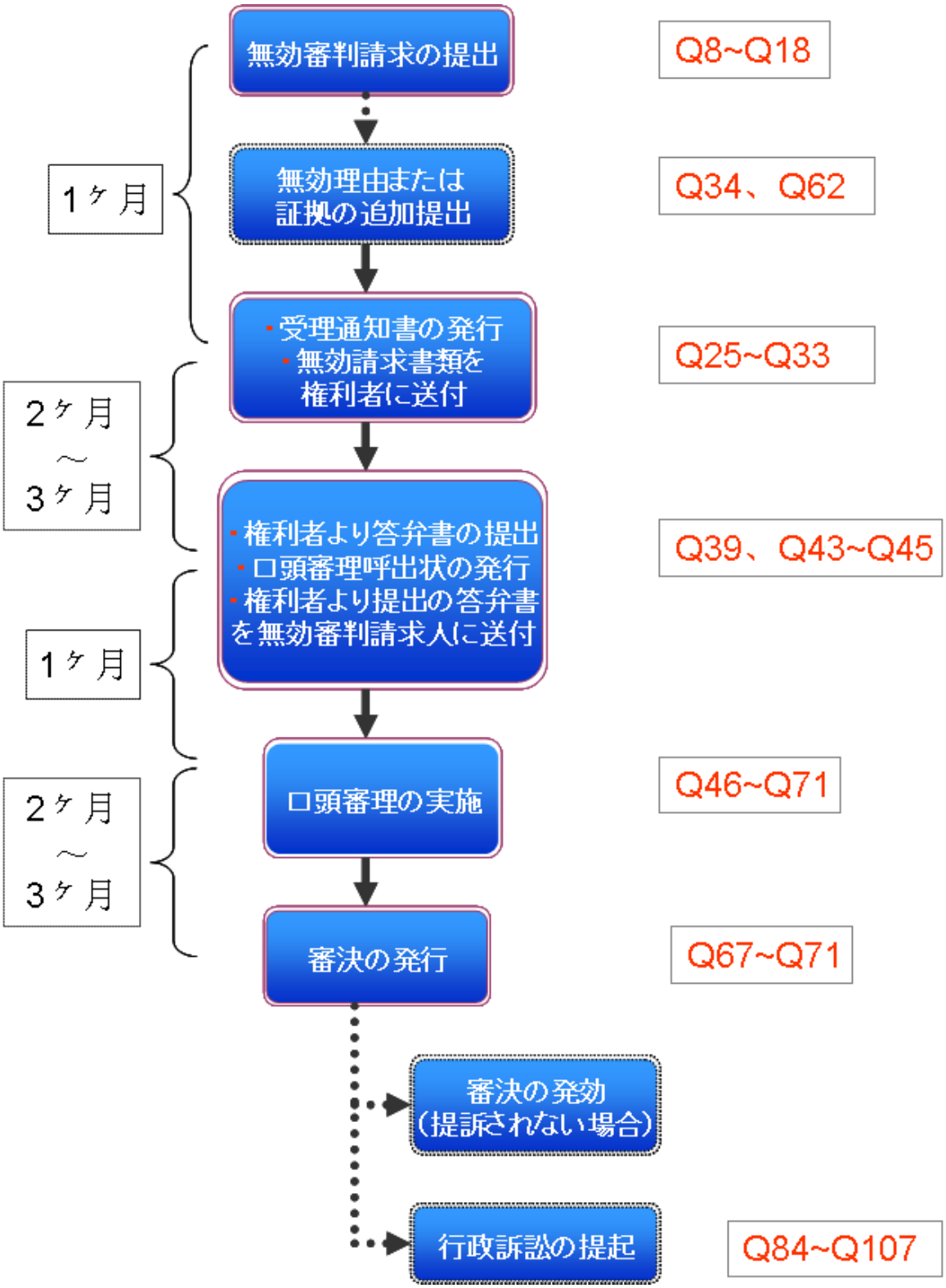
化学製品に係る特許の侵害証拠の収集は、他の分野における特許製品の証拠収集と似ている。特許権者は、(1) 侵害者が出願日以降で生産経営を目的として某製品を製造、使用、販売の申し出、販売、輸入したことに関する証拠、及び (2) 製造・販売されたその製品の化学組成、構造が特許製品のそれと同一であることを証明する証拠をできるだけ収集する。(1) に関する証拠は、生産に使用された原材料、製造された中間製品、販売証明書又は契約、通関書類などを含むが、(2) に関する証拠は、第三者の鑑定機構に発行してもらう鑑定書を含む。

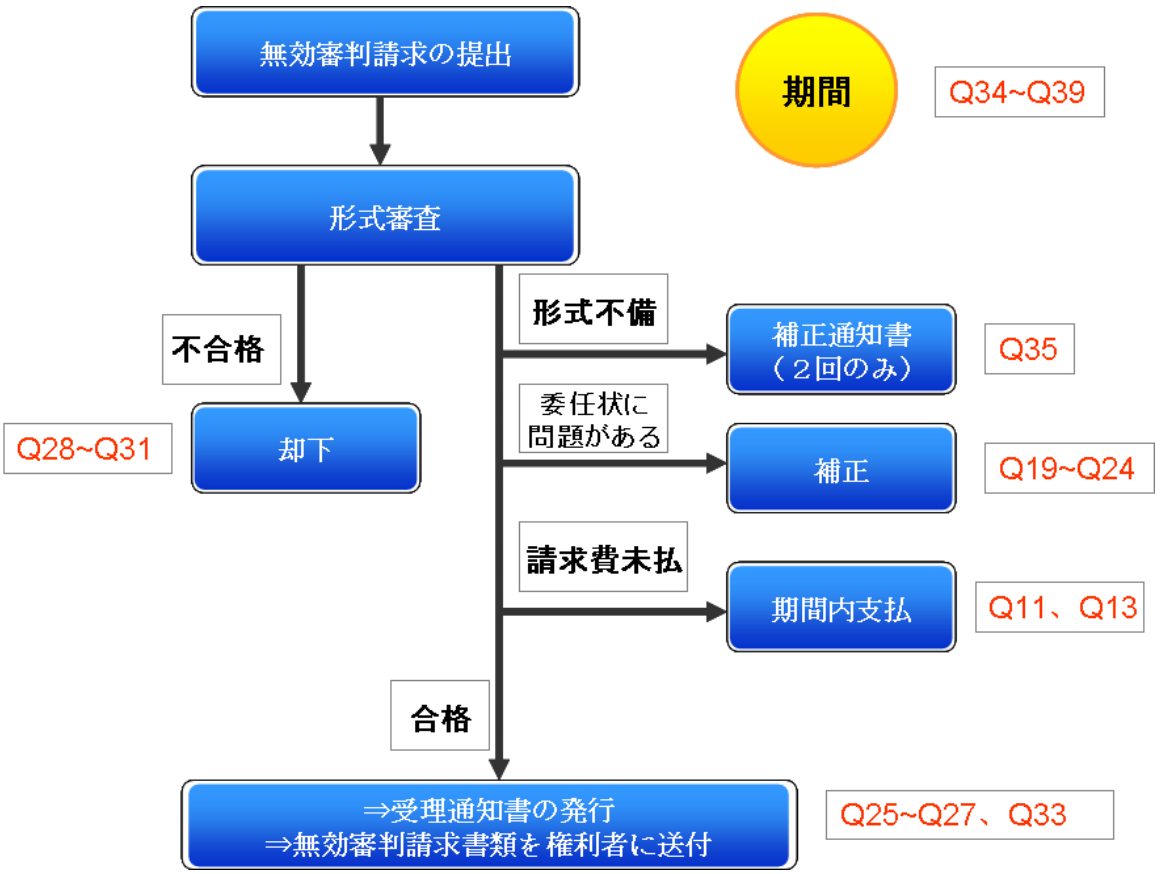
新製品の製造方法に係る特許の場合、その発明は、製造工程、使用工程などを構成要件とするので、現実的には、(訴訟前の証拠保全を行ったとしても) 連続する一つの生産行為について証拠を収集するのが難しいという問題がある。そのため、この場合、特許権者は、イ号製品と、特許方法により製造された製品とが同一であることを証明できる証拠を収集した

上、特許法第 61 条第 1 項[51]の規定に基づいて証明責任の転換を主張し、つまり、侵害者にイ号製品の製造方法が特許方法と異なることを証明してもらうように裁判所に請求することができる。

[51] 特許法第 61 条第 1 項には、「特許権侵害の紛争が新製品の製造方法に関する発明特許に関わる場合、同一の製品を製造する機関又は組織又は個人は、その製品の製造方法が当該特許方法と異なることを証明しなければならない。」と規定されている。

無効審判請求手続きのフローチャート及び関連する質問のシリーズナンバー




無効審判請求の提出
期間
Q34~Q39
形式審査
不合格
形式不備
補正通知書
（２回のみ）
Q35
委任状に
問題がある
Q28~Q31
却下
補正
Q19~Q24
請求費未払
期間内支払
Q11、Q13
合格
⇒受理通知書の発行
⇒無効審判請求書類を権利者に送付
Q25~Q27、Q33

口頭審理
口頭審理
の請求
出頭者
の資格
口頭審理
の審理
口頭審理
の記録
Q46~Q51
Q52~Q57
Q58~Q64
Q65~Q66

特許無効審判請求委任状

特許番号		案件番号
発明の名称		
無効審判請求人		
特許権者		

委任者：

名称 _____ 電話番号_____

住所_____ 郵便番号_____

受任者：

特許代理機構の名称_____ 識別番号_____

弁理士_____ 電話_____

弁理士_____ 電話_____

住所 _____ 郵便番号_____

「委任者が指定した上記の代理人に、上記特許の無効審判請求において当方の代理人として対応する権限を委任します。その代理権限は本件無効審判請求に関する事務に限ります」。

そのうち：

弁理士_____代理権限：一般代理

弁理士_____代理権限：一般代理

委任者（捺印） 受任者（捺印）

委任者の署名 or 押印 [注52]

年 月 日 年 月 日

---

52 「会社の社印」のみを↑ここ（（捺印）の横）に押印（社名のタイプ打ちは不要）+下記日付の欄は空欄 or 「代表者の署名」のみを（捺印）の横に署名（代表者名のタイプ打ちは不要）+署名日を下記↓(左側の方)に記入。or 「代表者の代表者印」のみを（捺印）の横に押印（代表者名のタイプ打ちは不要）+下記日付の欄は空欄。

［特許庁委託］
中国専利無効審判請求・訴訟における注意点に関する調査報告書

［発行］
日本貿易振興機構上海事務所　知識産権部
TEL：021-6270-0489
FAX：021-6270-0499

［執筆協力］
北京林達劉知識産権代理事務所

2012 年 3 月発行　禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部が 2012 年 3 月現在入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報･ コメントは執筆協力者および当機構の判断によるものですが、一般的な情報･ 解釈がこのとおりであることを保証するものでないことを予めお断りします。